



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI**

Seduta tad-19 ta' Mejju, 2011

Citazzjoni Numru. 1147/2010

**Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali
tas-socjeta estera Kabushiki Kaisha Asics
li tinneozja taht l-isem Asics Corporation**

VS

**Dr. Renzo Porsella Flores u P.L. Luisa Tufigno
gew nominati kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw
lill-assenti kunsinjatarju REA2002 SH. P. K.
b'digriet tal-14 ta' Marzu 2011**

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-8 ta' Novembru 2010 li jghid hekk:

1. Illi l-esponenti gie mahtur mandatarju tas-socjeta` estera Kabushiki Kaisha Asics li tinneozja taht l-isem

Asics Corporation (Asics Corporation) ta' Kobe City, Gappun sabiex jirraprezenta l-azzjonijiet gudizzjarji necessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghhom;

2. Illi s-socjeta' rikorrenti Asics Corporation hija l-proprietarja ta' diversi drittijiet registrati ma' l-Ufficcju tal-Proprietarja Industrijali ta' Malta fost liema hemm s-segwenti drittijiet relatati mal-importazzjoni odjerna: (a) il-kelma 'ASICS' li hija protetta f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni numru 19808; (b) is-simbolu 'Device (ASICS Brand Mark)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21064; (c) is-simbolu 'Device (ASICS Promotional Mark)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21060; u (d) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe18)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 19803; kif ukoll dwar id-drittijiet registrati bhala *Community Trademarks* u *Community Designs*, ma' l-Office for Harmonization in the Internal Market ta' l-Unjoni Ewropea: (e) il-kelma 'ASICS', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005811294 ; (f) is-simbolu 'Device (ASICS Brand Mark)', moghti n-numru CTM 005653852; (g) is-simbolu 'Device (ASICS Promotional Mark)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 6383574; (h) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe 38)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005628003; (i) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe 44)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005628144, u (j) s-simbolu 'Device (onitsuka tiger)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 002965101 (Dok. ASICS 1) mis-socjeta' estera Asics Corporation;

3. Illi fit-tmax (12) ta' Ottubru tas-sena elfejn u ghaxra (2010) r-rikorrenti nomine gie infurmat mill-Kontrollur tad-Dwana illi waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru AMFU 8688594 li dahal gewwa l-Port Hieles fil-sebgha u ghoxrin (27) ta' Settembru 2010 fuq il-vapur CMA CGM VERLAINE liema container kien fih total ta' erbgha mija u sitta u hamsin (456) il-par zarbun ta' l-isport (Dok. ASICS 2 & Dok. ASICS 3) kollha bil-kelma ASICS u bis-simboli msejjha 'Device (ASICS Brand Mark)', 'Device (ASICS Promotional Mark)', 'Device

Kopja Informali ta' Sentenza

(ASICS Stripe 18)', 'Device (ASICS Stripe 38)', 'Device (ASICS Stripe 44)' u 'Device (onitsuka tiger)' u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta' proprjeta` intelletwali;

4. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine jirrizulta li z-zraben ta' l-isport hawn qabel indikati u mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana huma fil-fatt kontraffazzjonijiet ghar-raguni li z-zraben Asics, fihom il-kelma ASICS u bis-simboli msejja 'Device (ASICS Brand Mark)', 'Device (ASICS Promotional Mark)', 'Device (ASICS Stripe 18)', 'Device (ASICS Stripe 38)', 'Device (ASICS Stripe 44)' u 'Device (onitsuka tiger)' u kienu gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Asics Corporation, u ghalhekk jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intelletwali ta' Asics Corporation u r-rapport ta' l-istess anness u mmarkat bhala Dok. ASICS 4;

5. Illi r-rikorrenti nomine talab lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddetjeni l-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex a tenur ta' l-artikolu 7 tal-Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta' Malta huwa jipprocedi civilment ghall-decizjoni dwar in-natura tal-merkanzija detenuta;

6. Illi din il-merkanzija inqabbdet mill-Port Hieles ta' Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinjatarju tal-merkanzija huwa REA2002 SH. P. K. minn Tirana l-Albania u dan skond dak citat fil-polza ta' taghbija numru SHZ1037922 (Dok. ASICS 5);

7. Illi, l-azzjonijiet tal-intimati jiksru d-disposizzjonijiet ta' l-artiklu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, kif ukoll ta' l-artiklu 10(2)(b) ta' l-Att Dwar it-Trademarks (Kap. 416) u huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-disposizzjonijiet rilevanti ta' l-artikoli 14-19 tal-istess Kap. 416 u l-artikoli 7 u 8 ta' l-istess Kap. 414;

8. Illi s-socjeta' rikorrenti ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet taghha;

9. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant l-esponenti umilment jitlob lil din l-Onorabli Qorti sabiex:

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi zraben ta' l-isport li fuqhom hemm il-kelma ASICS u bis-simboli msejja 'Device (ASICS Brand Mark)', 'Device (ASICS Promotional Mark)', 'Device (ASICS Stripe 18)', 'Device (ASICS Stripe 38)', 'Device (ASICS Stripe 44)' u 'Device (onitsuka tiger)' li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru AMFU 8688594 kontenenti l-imsemmija zraben, huma kontrafatti u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intelletwali tas-socjeta' rikorrenti Asics Corporation, fir-rigward tat-trademarks taghha: (a) il-kelma 'ASICS' li hija protetta f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni numru 19808; (b) is-simbolu 'Device (ASICS Brand Mark)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21064; (c) is-simbolu 'Device (ASICS Promotional Mark)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21060; u (d) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe18)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 19803; kif ukoll id-drittijiet registrati bhala *Community Trademarks* u *Community Designs*, ma' l-Office for Harmonization in the Internal Market ta' l-Unjoni Ewropea: (e) il-kelma 'ASICS', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005811294 ; (f) is-simbolu 'Device (ASICS Brand Mark)', moghti n-numru CTM 005653852; (g) is-simbolu 'Device (ASICS Promotional Mark)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 6383574; (h) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe 38)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005628003; (i) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe 44)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005628144, u (j) s-simbolu 'Device (onitsuka tiger)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 002965101 (Dok. ASICS 1), u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali zraben 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjetajiet rikorrenti, jew tordna lill-

Kopja Informali ta' Sentenza

Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi dawk z-zraben, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez ta' l-intimati;

3. Tordna li l-intimati ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u t-tielet talbiet tas-socjetajiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport ta' l-imsemmija zraben ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess, tat-*tallying* u tal-ispejjez kollha dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana mill-bidu tal-proceduri, kif ukoll tat-trasport mill-lok tal-hazna ghall-lok eventwali ta' distruzzjoni inkluz l-ispejjez kollha inkorsi ghad-distruzzjoni finali ta' l-istess zraben;

Bl-ispejjez kontra l-intimati li minn issa huma ngunti ghas-subizzjoni;

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti li huma esebiti u mmarkati minn Dok. ASICS1 sa Dok. ASICS5;

Rat id-digriet tal-14 ta' Marzu 2011 fejn gew nominati l-kuraturi deputati ndikati sabiex jidhru ghall-entita` intimata;

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tas-6 ta' Mejju 2011 fejn ecceppew:

Illi huma ma jafux bil-fatti li wasslu ghall-kawza u jirriservaw id-dritt li jressqu twegiba ohra aktar 'il quddiem;

Rat il-lista tax-xhieda ta' l-istess kuraturi deputati;

Rat li il-kawza giet differita ghas-sentenza ghad-19 ta' Mejju 2011;

Rat ix-xhieda kollha prodotta;

Rat id-dokumenti kollha esebiti;

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza;

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li is-socjeta` attrici hija l-proprjetarja ta' diversi drittijiet registrati ma' l-Ufficju tal-Proprieta` Industrijali ta' Malta fost liema hemm s-segweni drittijiet relatati mal-importazzjoni odjerna: (a) il-kelma 'ASICS' li hija protetta f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni numru 19808; (b) is-simbolu 'Device (ASICS Brand Mark)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21064; (c) is-simbolu 'Device (ASICS Promotional Mark)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21060; u (d) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe18)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 19803; kif ukoll dwar id-drittijiet registrati bhala *Community Trademarks* u *Community Designs*, ma' l-Office for Harmonization in the Internal Market ta' l-Unjoni Ewropea: (e) il-kelma 'ASICS', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005811294; (f) is-simbolu 'Device (ASICS Brand Mark)', moghti n-numru CTM 005653852; (g) is-simbolu 'Device (ASICS Promotional Mark)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 6383574; (h) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe 38)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005628003; (i) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe 44)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005628144, u (j) s-simbolu 'Device (onitsuka tiger)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 002965101 (Dok. ASICS 1) mis-socjeta' estera Asics Corporation;

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'*container* Numru AMFU8688594 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM VERLAINE li kien diehel Malta fis-27 ta' Settembru 2010 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' zraben sportivi li jgibu l-markju distintiv tas-socjeta' rikorrenti liema konsenja tikkonsisti f'erbgħa mija u sitta u hamsin (456) par zraben sportivi u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-artikolu 4 tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 1 ta' Novembru 2010 (Dok. ASICS4) magħmul minn Toshiyuki Sano, Director u Senior General Manager of Administration tas-socjeta' rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli apposti tal-Kap. 414, u s-socjeta` attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu ndikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat esebiti bhala Dok. ASICS1 sa Dok. ASICS5 u atti oħra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. PF2) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapport ta' Toshiyuki Sano li kkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni ta' l-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' George Agius (Dok. PF2) datat 2 ta' Mejju 2011. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugħa kif gej:

Konkluzzjoni

Għal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-erbgha mija u sitta u hamsin (456) par zraben sportivi in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija (skond l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414;

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' zraben sportivi f'erbgha mija u sitta u hamsin (456) par zraben sportivi b'Container Numru AMFU8688594 da parti tas-socjeta` intimata u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta` intellettuali tas-socjeta` rikorrenti nkwantu li ma humiex genwini, skont l-artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap. 414 [Att dwar

Kopja Informali ta' Sentenza

Drittijiet Dwar Propjeta' Intellettuali (Mizuri Intrakonfini)] u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tat-Trademarks registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex abbazi ta' l-ewwel zewg talbiet attrici fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi z-zraben sportivi in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tas-socjeta` intimata, skont l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

4. Tordna lis-socjeta` intimata thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-erbgha mija u sitta u hamsin (456) par zraben in kwistjoni, u ta' l-ispejjez ta' l-Ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal- Kap. 414 kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana Dok. PF2;

Bl-ispejjez kontra s-socjeta'/entita' konvenuta b'dan li lkuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----