MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Seduta tat-12 ta' Ottubru, 2011

Citazzjoni Numru. 267/2011

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

vs

Dr. Mark A. Mifsud Cutajar u P.L. Joeline Pace Ciscaldi gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lill-assenti kunsinjatarju EURL ZAHIRY IMPORT-IMPORT b'digriet tat-2 ta' Gunju 2011

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-16 ta' Marzu 2011 li jghid hekk:

1. Illi l-esponenti gie mahtur mandatarju tas-socjeta` estera Kabushiki Kaisha Asics li tinnegozja 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-proprjetarja ta’ diversi drittijiet registrati mal-Ufficcju tal-Proprjeta` Industrijali ta’ Malta fost liema hemm is-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; u (c) 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,* mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea: (d) il-kelma ‘ASICS’, moghti n-numru ta’ registrazzjoni CTM 005811294; (e) is-simbolu ‘Device [ASICS Brand Mark(New)]’, moghti n-numru CTM 005653852; (f) is-simbolu ‘Device (ASICS Stripe 37)’, moghti n-numru ta’ registrazzjoni CTM 005626577; (g) is-simbolu ‘Device (onitsuka tiger)’, moghti n-numru ta’ registrazzjoni CTM 002965101; u (h) il-kelma ‘ONITSUKATIGER’ moghti n-numru ta’ registrazzjoni CTM 004360939 (Dok. ASICS1) mis-socjeta’ estera Asics Corporation;

3. Illi fis-sbatax (17) ta’ Frar tas-sena elfejn u hdax (2011) ir-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 FSCU 6373931 li dahal gewwa l-Port Hieles fil-hmistax (15) ta’ Jannar 2011 fuq il-vapur CMA CGM NERVAL liema container kien fih total ta’ hames t’elef sitt mija u sebghin (5,670) par zarbun tal-isport (Dok. ASICS2 & Dok. ASICS3) kollha bil-kliem ASICS u/jew ONITSUKA TIGER u bis-simboli msejjha ‘Device [ASICS Brand Mark(New)]’, ‘Device (ASICS Stripe 18)’, ‘Device (ASICS Stripe 37), u ‘Device (onitsuka tiger)’ u li *prima facie* dehru

lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta intelletwali;

4. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine jirrizulta li z-zraben tal-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-kliem ASICS u/jew ONITSUKA TIGER u bis-simboli msejjha 'Device [ASICS Brand Mark(New)]', 'Device (ASICS Stripe 18)', 'Device (ASICS Stripe 37), u 'Device (onitsuka tiger)' u kienu gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' Asics Corporation, u ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intelletwali ta' Asics Corporation u r-rapport tal-istess anness u mmarkat bhala Dok. ASICS4;

5. Illi r-rikorrenti nomine talab lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddetjeni l-merkanzija suspettata gewwa Malta sabiex a tenur tal-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 EURL ZAHIRY IMPORT-EXPORT ta' Nouvelle Zone Urbain d'Habitation, No 04 Local No 04 Bouzourane, BATNA 05000, ALGERIA u dan skond dak citat fil-polza ta' taghbija numru ZSN0130229A (Dok. ASICS5);

7. Illi l-azzjonijiet tal-intimati jiksru d-disposizzjonijiet tal-artikolu 2(1)(a) u (b) u l-artikolu 4 tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta u huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-disposizzjonijiet rilevanti tal-artikoli 7 u 8 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

8. Illi r-rikorrenti nomine Av. Peter Fenech jiddikjara li huwa jaf il-fatti esposti in parte personalment, in parte mill-informazzjoni moghtija lilu mis-socjeta' rikorrenti u in parte mill-informazzjoni u d-dokumenti moghtija lilu mill-Kontrollur tad-Dwana;

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

10. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

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

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi zraben tal-isport li fuqhom hemm il-kliem ASICS u/jew ONITSUKA TIGER u bis-simboli msejjha 'Device [ASICS Brand Mark(New)]', 'Device (ASICS Stripe 18)', 'Device (ASICS Stripe 37), 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 FSCU 6373931 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; u (c) 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,* mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea: (d) il-kelma 'ASICS', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005811294; (e) is-simbolu 'Device [ASICS Brand Mark(New)]', moghti n-numru CTM 005653852; (f) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe 37)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005626577; (g) is-simbolu 'Device (onitsuka tiger)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 002965101; u (h) il-kelma 'ONITSUKATIGER' moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 004360939 (Dok. ASICS1), 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-socjeta' rikorrenti, jew tordna lill-

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-socjeta' rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport tal-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 tal-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 tat-2 ta' Gunju 2011 fejn gew nominati l-kuraturi deputati ndikati sabiex jidhru ghall-entita` intimata;

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-10 ta' Awwissu 2011 fejn ecceppew:

Illi l-esponenti m'humiex edotti mill-fatti u ghalhekk qed jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivata f'kaz u jekk jigu edotti mill-fatti;

Salv risposta ulterjuri;

Rat il-lista tax-xhieda tal-istess kuraturi deputati;

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fil-5 ta' Ottubru 2011 fejn meta ssejhet il-kawza dehru d-difensuri tal-partijiet li ddikjaraw li ma ghandhomx aktar provi oltre dawk prezentati. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-12 ta' Ottubru 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 mal-Ufficcju tal-Proprjeta` 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 Stripe18)', liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 19803; (c) is-simbolu 'Device (ASICS Promotional Mark), liema simbolu huwa protett f'Malta bin-numru ta' registrazzjoni 21060; kif ukoll dwar id-drittijiet registrati bhala *Community Trademarks* u *Community Designs,* mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea: (d) il-kelma 'ASICS', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005811294; (e) is-simbolu 'Device (ASICS Brand Mark(New))', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005653852; (f) is-simbolu 'Device (ASICS Stripe 37)', moghti n-numru CTM 005626577; (g) is-simbolu 'Device (onitsuka tiger)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 002965101; u (h) il-kelma 'ONITSUKATIGER', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 004360939; (Dok. ASICS1) mis-socjeta' estera Asics Corporation;

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'*container* Numru FSCU6373931 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM NERVAL li kien diehel Malta fil-15 ta' Jannar 2011 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' zraben sportivi li jgibu l-markju distintiv tas-socjeta' rikorrenti liema konsenja tikkonsisti f'hamest elef sitt mija u sebghin (5,670) 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 14 ta' Marzu 2011 (Dok. ASICS4) maghmul minn Hideki Katano, Deputy Manager of Intellectual Property Team/Legal Department tas-socjeta' rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjeta` attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skond 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 ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius datat 26 ta' Awwissu 2011 li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapport ta' Hideki Katano 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 tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' George Agius datat 26 ta' Awwissu 2011. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej:

Konkluzzjoni

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

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi l-hamest elef sitt mija u sebghin (5,670) 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'hamest elef sitt mija u sebghin (5,670) par zraben sportivi b'Container Numru FSCU6373931 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 intellettwali tas-socjeta` rikorrenti nkwantu li ma humiex genwini, skond l-artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap. 414

[Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (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 tal-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, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

4. Tordna lis-socjeta` intimata thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-hamest elef sitt mija u sebghin (5,670) par zraben in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal- Kap. 414 kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana datat 26 ta' Awwissu 2011;

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

< Sentenza Finali >

--------------------------------TMIEM--------------------------------