MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Seduta tas-7 ta' Novembru, 2012

Citazzjoni Numru. 345/2012

Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali tas-socjetajiet
esteri New Balance Athletic Shoe Inc u s-socjeta estera Kabushiki Kaisha Asics li tinnegozja
taht l-isem Asics Corporation

vs

Dr. Mark Mifsud Cutajar u P.L. Joeline Pace Ciscaldi gew nominati kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lill-assenti kunsinjatarju TO THE ORDER OF BANQUE BDL
u n-notify party EURL: SILVYA IMP/EXP
ghall kull interess li jista' jkollha
b'digriet tat-18 ta' Lulju 2012

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-3 ta' April 2012 li jghid hekk:

1. Illi l-esponenti gie mahtur mandatarju tas-socjeta estera New Balance Athletic Shoe Inc ta' Boston, Massachusetts, USA u 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 New Balance Athletic Shoe Inc hija l-proprjetarja tad-drittijiet registrati bhala *Community Trademarks* mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea: (a) *word mark* 'New Balance', liema dritt gie resgistrat fis-16 ta' Novembru 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni 000103648 (Dok. PF1); (b) *word mark* 'NB' liema dritt gie registrat fil-21 ta' Awwissu 2006 u moghti n-numru ta' registrazzjoni 004577771 (Dok. PF2); (c) *figurative mark* 'NB' liema dritt gie registrat fid-9 ta' Dicembru 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni 000103697 (Dok. PF3); (d) *figurative mark* 'N' liema dritt gie registrat fit-22 ta' April 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni 000103614 (Dok. PF4) u (e) *figurative mark* 'NB' liema dritt gie registrat internazzjonalment fit-2 ta' Novembru 2007 u moghti n-numru ta' registrazzjoni 0944507 (Dok. PF5);

3. Illi s-socjeta rikorrenti Asics Corporation hija l-propjetarja ta' diversi drittijiet registrati mal-*Office for Harmonization in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropea: (a) is-simbolu 'Device (onitsuka tiger)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 002965101 liema dritt kien registrat fit-8 ta' Marzu 2004 (Dok. PF6); u (b) is-simbolu 'Device (Asics brandmark (new)) moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005653852 liema dritt gie registrat fl-14 ta' Jannar 2008 (Dok. PF7);

4. Illi fil-hamsa (5) ta' Marzu tas-sena elfejn u tnax (2012) 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 INKU 2636040 li dahal gewwa l-Port Hieles fis-sebgha u ghoxrin (27) ta' Frar 2012 fuq il-vapur CMA CGM PELLEAS liema container kien fih numru ta' zraben tal-isport liema numru ghad irid jigi kkonfermat mill-Kontrollur tad-Dwana kollha bil-marka 'NB' u 'New Balance' u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta intelletwali (Dok. PF8);

5. Illi fis-seba u ghoxrin (27) ta' Marzu tas-sena elfejn u tnax (2012) ir-rikorrenti nomine gie infurmat mill-Kontrollur tad-Dwana illi waqt investigazzjoni tal-istess container numru INKU 2636040 instabu wkoll numru ta' zraben tal-isport liema numru ghad irid jigi kkonfermat mill-Kontrollur tad-Dwana kollha bis-simboli 'Onitsuka Tiger' u 'Asics' logo (Dok. PF9), u li *prima facie* ukoll dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta intelletwali;

6. Illi mill-kampjuni li ttiehdu mir-rikorrenti nomine jirrizulta li dawn l-oggetti mizmuma taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana huma fil-fatt kontraffazzjonijiet ghar-raguni li: (a) iz-zraben New Balance, fihom il-kliem u logos 'NB' u 'New Balance' u kienu gew manifatturati u esportati minghajr l-awtorizzazzjoni ta' New Balance Athletic Shoe Inc, u ghalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intelletwali ta' New Balance Athletic Shoe Inc u r-rapport tal-istess anness u mmarkat bhala Dok. PF10; (b) li z-zraben ASICS, li fihom is-simbolu 'Onitsuka Tiger' u 'ASICS' logo 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. PF11;

7. 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;

8. Illi din il-merkanzija inqabbdet mill-Port Hieles ta’ Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinjatarju tal-merkanzija huwa TO THE ORDER OF BANQUE BDL u n-nofify party huwa EURL: SILVYA IMP/EXP ta’ CITE 18 LOG RUE ALI WARKI N:21 BOULOUGHINE ZIRI, ALGER, ALGERIA, u dan skond dak citat fil-polza ta’ taghbija numru GGZ0428196 (Dok. PF12);

9. 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;

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

11. Illi s-socjetajiet rikorrenti ghandhom kull interess li jippromwovu din l-azzjoni gudizzjarja sabiex jikkawtelaw u jenforzaw l-jeddijiet taghhom;

13. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

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

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti: (a) f’numru ta’ zraben tal-isport li fuqhom hemm il-marki ‘NB’ u ‘New Balance’; u (b) f’numru ta’ zraben tal-isport li fuqhom hemm il-marki ‘Onitsuka Tiger’ u ‘ASICS’ logo, u li jinstabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-container bin-numru INKU 2636040 kontenenti l-imsemmija oggetti, huma kontrafatti skond l-artikoli 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta’ Malta u jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta intelletwali tas-socjeta rikorrenti New Balance Athletic Shoe Inc, fir-rigward tal-*community trademarks* senjatament (a) *word mark* ‘New Balance’, liema dritt gie registrat fis-16 ta’ Novembru 1998 u moghti n-numru ta’ registrazzjoni

000103648 (Dok. PF1); (b) *work mark* 'NB' liema dritt gie registrat fil-21 ta' Awwissu 2006 u moghti n-numru ta' registrazzjoni 004577771 (Dok. PF2); (c) *figurative mark* 'NB' liema dritt gie registrat fid-9 ta' Dicembru 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni 000103697 (Dok. PF3); (d) *figurative mark* 'N' liema dritt gie registrat fit-22 ta' April 1998 u moghti n-numru ta' registrazzjoni 000103614 (Dok. PF4) u (e) *figurative mark* 'NB' liema dritt gie registrat internazzjonalment fit-2 ta' Novembru 2007 u moghti n-numru ta' registrazzjoni 0944507 (Dok. PF5); u dawk tas-socjeta rikorrenti ASICS Corporation, fir-rigward tal-*community trademarks* taghha: (a) is-simbolu 'Device (onitsuka tiger)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 002965101 liema dritt kien registrat fit-8 ta' Marzu 2004 (Dok. PF6); u (b) is-simbolu 'Device (Asics brandmark (new)) moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 005653852 liema dritt gie registrat fl-14 ta' Jannar 2008 (Dok. PF7), u jivvjolaw l-artikolu 2(1) (a) u (b) tal-Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta, u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati ghal dan il-fini;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali merkanzija 'l hinn mill-kanali tal-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjetajiet rikorrenti, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruggi din il-merkanzija f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-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 tal-imsemmija merkanzija ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghha, 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 merkanzija;

Bl-ispejjez kontra l-intimati li minn issa huma ingunti ghas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti li huma esebiti u mmarkati minn Dok. PF1 sa Dok. PF12;

Rat id-digriet tat- 18 ta’ Lulju 2012 fejn gew nominati l-kuraturi deputati ndikati sabiex jidhru ghall-entitajiet intimati;

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-21 ta’ Awwissu 2012 fejn ecceppew:

Illi l-esponenti m’humiex edotti mill-fatti u ghalhekk qed jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivta f’kaz u jekk jigu edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri.

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

Rat li l-kawza thalliet ghas-sentenza in difett d’ostakolu;

Rat ix-xhieda kollha prodotta;

Rat id-dokumenti kollha esebiti;

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

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjetajiet attrici huma proprjetarji rispettivament ta’ diversi drittijiet li huma rregistrati fir-Registru tal-Markji Komunitarju fosthom tas-socjeta New Balance Athletic Shoe Inc, il-markji ‘New Balance’, ’NB’ u ’N’ bin-numri 000103648, 004577771, 000103697, 000103614 u 0944507; u wkoll dawk tas-socjeta Asics Corporation, il-markji ‘Device (onitsuka tiger)’ u ‘Device (Asics brandmark (new)) bin-numri CTM 002965101 u CTM 005653852.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f’*container* Numru INKU 2636040 li kien inhatt fil-port hieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM PELLEAS li kien dahel Malta fis-27 ta’ Frar 2012 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta’ zraben tal-isport bil-marka ’NB’ u ’New Balance’ u wkoll bis-simboli ‘Onitsuka Tiger’ u ‘Asics’ logo 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-rapporti datati 2 ta' April 2012 (Dok. PF10 a fol. 31) maghmul minn Daniel J. McKinnon rapprezentant tas-socjeta rikorrenti New Balance Athletic Shoe Inc, u 3 ta' April 2012 (Dok. PF11 a fol. 32) maghmul minn Hideki Katano rapprezentant tas-socjeta rikorrenti Asics Corporation.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u s-socjetajiet attrici inizjaw 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. PF1 sa Dok. PF12 u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. B fol. 90) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapporti ta' Daniel J. McKinnon u Hideki Katano li kkonfermaw 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 (Dok. B fol. 90) datat 19 ta' Ottubru 2012. 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-oggetti konsistenti f'numru ta' zraben tal-isport li fuqhom hemm il-marki 'NB', 'New Balance', 'Onitsuka Tiger' u 'ASICS' logo, in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu is-socjetajiet 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 tal-isport bil- marki 'NB', 'New Balance', 'Onitsuka Tiger' u 'ASICS' logo b'Container Numru INKU 2636040 da parti tas-socjetajiet intimati u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlu s-socjetajiet rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettwali tas-socjetajiet rikorrenti inkwantu 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-socjetajiet rikorrenti;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-oggetti in kwistjoni liema oggetti huma deskritti fl-afidavit tieghu a fol. 90 tal-process, minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tas-socjetajiet intimati, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

4. Tordna lis-socjetajiet intimati jhallsu l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tat-*tallying*, u tal-ispejjez kollha dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana skond it-termini tal-Kap. 414 kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana Dok. B a fol. 90;

Bl-ispejjez kontra s-socjetajiet/entitajiet konvenuti b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

< Sentenza Finali >

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