MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
MARK CHETCUTI

Seduta tal-15 ta' Ottubru, 2013

Citazzjoni Numru. 214/2013

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

vs

Dr. Joseph Ellis u P.L. Davina Sullivan
gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw
lill-assenti kunsinjatarju SARL TWIN SPORT IMPORT EXPORT
ta' Cite Smara, El Eulma Setif, Algeria u
Algeria Gulf Bank ta' Algiers, Algeria
ghal kull interess li jista' jkollu
b'digriet tal-5 ta' Lulju 2013

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tal-4 ta' Marzu, 2013 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 neeessarji sabiex jigu protetti l-interessi taghhom;

2. Illi s-socjeta rikorrenti Asics Corporation hija l-proprjetarja ta' diversi drittijiet registrati mal-Ufficju tal-Proprjeta' lndustrijali ta ' Malta: (i) is-simbolu maghruf bhala "Device (Asics Promotional Mark)" moghti n-numru ta' registrazzjoni 21060 (Dok. ASICS 1a); (ii) il-kelma "ASICS" moghti n-numru ta' registrazzjoni 19808 (Dok. ASICS 1b); (iii) is-simbolu Device (ASICS Brand Mark) moghti n-numru ta' registrazzjoni 21064 (Dok. ASICS 1c); kif ukoll numru ta' drittijiet registrati mal-Office for Harmonization in the Internal Market tal-Unjoni Ewropea: (i) is-simbolu 'Device (onitsuka tiger)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 002965101 (Dok. ASICS 1d); (ii) is-simbolu maghruf bhala DEVICE (Asics Stripe 18) moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 003242187 (Dok. ASICS 1e), (iii) is-simbolu maghruf "GEL" moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 5550405 (Dok. ASICS 1f); (iv) il-kelma "DUOMAX" moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 2074961 (Dok. ASICS 1g) mis-socjeta estera Asics Corporation;

3. Illi fis-sitta (6) ta' Frar tas-sena elfejn u tlettax (2013) (Dok. ASICS 2) ir-rikorrenti nomine gie infurmat illi l-Kontrollur tad-Dwana waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru ECMU 8021054 li dahal gewwa l-Port Hieles fil-wiehed u tletin (31) ta' Jannar 2013 fuq il-vapur CMA CGM ALMAVIVA liema container kien fih seba’ mija u tnejn u disghin (792) par zarbun tal-isport (Dok. ASICS 3) kollha bil-kelma ASICS, bil-marka ONITSUKA TIGER, DEVICE (Asics Brand Mark), DEVICE (Asics Promotional Mark), DEVICE (ASICS Stripe 18), GEL, u l-kelma DUOMAX u li prima facie dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta intelletwali;

4. Illi fit-tmienja (8) ta' Frar tas-sena elfejn u tlettax (2013) (Dok. ASICS 4) ir-rikorrenti nomine gie infurmat illi l-Kontrollur tad-Dwana waqt l-iskrutinji tieghu gewwa l-Port

Hieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-container bin-numru ECMU 8057381 li dahal gewwa l-Port Hieles fil-wiehed u tletin (31) ta' Jannar 2013 fuq il-vapur CMA CGM ALMAVIVA liema container kien fih sitt mija u erbgha u tmenin (648) par zarbun tal-isport (Dok. ASICS 5) kollha bil-kelma ASICS, bil-marka ONITSUKA TIGER, DEVICE (Asics Brand Mark), DEVICE (Asics Promotional Mark), DEVICE (ASICS Stripe 18), GEL, u l-kelma DUOMAX u li prima facie dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta intelletwali;

5. 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-marki u s-simboli indikati iktar 'l fuq 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. ASICS 6;

6. 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;

7. IIIi din il-merkanzija inqabbdet mill-Port Hieles ta' Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-kunsinjatarju tal-merkanzija huwa To Order of Algeria Gulf Bank ta' Algiers, Algeria u n-notify party huwa SARL TWIN SPORT IMPORT EXPORT ta' Cite Smara, El Eulma Setif, Algeria u dan skond dak citat fil-polza ta' taghbija numru SHZ1415910 tal-container numru ECMU 8021054 u l-polza ta' taghbija numru SHZ 1428486 tal-container numru ECMU 8057381 (Dok. ASICS 7 u 8);

8. IIIi, 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-

disposizzjonijeit rilevanti tal-artikoli 7 u 8 tal-istess Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta;

9. 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;

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

11. Illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza.

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

I. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi zraben tal-isport li fuqhom hemm kelma ASICS, bil-marka ONITSUKA TIGER, DEVICE (Asics Brand Mark), DEVICE (Asics Promotional Mark), DEVICE (ASICS Stripe 18), GEL, u l-kelma DUOMAX li jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-containers bin-numru ECMU 8021054 u ECMU 8057381 kontenenti l-imsemmija zraben, huma kontrafatti u jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intelletwali tas-socjeta rikorrenti Asics Corporation, fir-rigward tat-trademarks taghha registrati mal-Ufficju tal-Proprjeta' Industrijali ta' Malta: (i) is-simbolu maghruf bhala "Device (Asics Promotional Mark)" moghti n-numru ta' registrazzjoni 21060 (Dok. ASICS 1a); (ii) il-kelma "ASICS" moghti n-numru ta' registrazzjoni 19808 (Dok. ASICS 1b); (iii) is-simbolu Device (ASICS Brand Mark) moghti n-numru ta' registrazzjoni 21064 (Dok. ASICS 1c); kif ukoll numru ta' drittijiet registrati mal-Office for Harmonization in the Internal Market tal-Unjoni Ewropea: (i) is-simbolu 'Device (onitsuka tiger)', moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 002965101 (Dok. ASICS 1d); (ii) is-simbolu maghruf bhala DEVICE (Asics Stripe 18) moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 003242187 (Dok. ASICS 1e), (iii) is-simbolu maghruf "GEL" moghti n-numru ta'

registrazzjoni CTM 5550405 (Dok. ASICS 1f); (iv) il-kelma "DUOMAX" moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 2074961 (Dok. ASICS 1g), 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 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-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 ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tat-22 ta' Awwissu 2013 fejn ecceppew:
1. Illi huma, fil-kwalita taghhom ta' kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lill-assenti kunsinjatarju SARL TWIN SPORT IMPORT EXPORT u Algeria Gulf Bank m'humiex edotti mill-fatti illi taw lok ghal dina l-kawza hlief ghal dawk rizultanti mill-atti u ghaldaqstant, jirriservaw illi jipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri fil-futur.

2. Illi mill-atti allegati mar-rikors promotur, jidher manifest illi l-proceduri kkontemplati fl-artikolu 5, 6 u 7 tal-Kap. 414 ma gewx osservati, u jekk gew osservati, gew osservati tardivament u ghaldaqstant, il-procedura odjerna hija rritwali u ma tistax tirnexxi.

3. Illi d-dikjarant l-anqas ma gie nfurmat bis-sospensjoni tar-rilaxx kif tiddisponi l-ligi u tali nuqqas, flimkien man-

nuqqsijiet sucitati, jaghti lok ukoll ghall-applikazzjoni tal-artikolu 10 tal-Kap. 414.

4. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat l-atti u d-dokumenti kollha tal-kawza;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett d’ostakolo.

Ikkunsidrat

Illi jirrizulta lis-socjeta attrici hija proprjetarja ta’ diversi drittijiet fost ohrajn dawk ta’ Device (Asics Promotional Mark), ASICS, Device (ASICS Brand Mark), Device (onitsuka tiger), DEVICE (Asics Stripe 18), GEL, u DUOMAX liema markji huma registrati fir-Registru tat-Trademarks f’Malta bin-numri 21060, 19808, 21064, u dawk Komunitarji bin-numri CTM 002965101, CTM 003242187, CTM 5550405 u CTM 2074961.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f’containers numri ECMU 8021054 u ECMU 8057381 li kienu inhattu fil-port hieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM ALMAVIVA li kien diehel Malta fit-30 ta’ Jannar 2013 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta’ zraben tal-isport li jgibu l-marki tas-socjeta rikorrenti liema konsenja tikkonsisti f’seba’ mija tnejn u disghin (792) par zarbun sportiv f’container numru ECMU 8021054, u f’sitt mija tmienja u erbghin (648) par zarbun sportiv f’container numru ECMU 8057381, 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 13 ta’ Frar 2013 (Dok. ASICS6 fol. 35) maghmul minn Hideki Katano imqabbad mis-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 u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavits tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. B u C fol. 113 et seq.) 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-affidavits ta’ George Agius (Dok. B u C fol. 114 u 116) datati 16 ta’ Settembru 2013. 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 s-sebgha mija u tnejn u disghin (792) par zarbun sportiv f’container numru ECMU 8021054, u s-sitt mija tmienja u erbghin (648) par zarbun sportiv f’container numru ECMU 8057381 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 in kwistjoni b’containers numri ECMU 8021054 u ECMU 8057381 da parti tal-intimati 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 fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-oggetti in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tal-intimati, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

4. Tordna lil-intimati jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tal-oggetti in kwistjoni, tat-*tallying* u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap. 414 kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana Dok. B u C fol. 114 u 116;

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

< Sentenza Finali >

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