MALTA

QORTI CIVILI

PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF

MARK CHETCUTI

Seduta tal-15 ta' Mejju, 2014

Citazzjoni Numru. 6/2014

Av. Peter Fenech bhala mandatarju specjali

tas-socjeta estera Kabushiki Kaisha Asics

li tinnegozja taht l-isem Asics Corporation

vs

Dr. Renzo Porsella Flores u P.L. Peter Paul Sammut

gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw

lill-assenti kunsinjatarju SARL FONDA IMPORT EXPORT

ta' Zone Urbaine Nouvelle Lotissement C,

1 Local N 01, El Eulma Setif, Algeria

b'digriet tat-8 ta' April 2014

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tas-7 ta’ Jannar, 2014 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-Ufficju tal-Proprjeta' Industrijali ta ' Malta: (i) is-simbolu Device (ASICS Brand Mark) moghti n-numru ta' registrazzjoni 21064 (Dok. ASICS 1a); (ii) il-kelma TIGER moghti n-numru ta' registrazzjoni 48304 (Dok. ASICS 1b) 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 1c); (ii) is-simbolu maghruf bhala DEVICE (Asics Stripe 44) moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 5628144 (Dok. ASICS 1d), (iii) is-simbolu maghruf bhala DEVICE (Asics Stripe 42) moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 5628111 (Dok. ASICS 1e); mis-socjeta estera Asics Corporation;

3. Illi fid-disgha (9) ta' Dicembru 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 8078620 li dahal gewwa l-Port Hieles fit-tmienja u ghoxrin (28) ta' Novembru 2013 fuq il-vapur CMA CGM IVANHOE liema container kien fih elf u mitejn (1,200) par zarbun tal-isport (Dok. ASICS 3) kollha bis-simbolu DEVICE (ASICS Brand Mark), il-kelma TIGER, is-simbolu ‘Device (onitsuka tiger)’, is-simbolu maghruf bhala DEVICE (Asics Stripe 44), u s-simbolu maghruf bhala DEVICE (Asics Stripe 42) u li prima facie dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta intelletwali;

4. Illi fl-ghaxra (10) ta' Dicembru 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 ta’ zewg containers l-ohra mnizzla fuq l-istess polza ta’ taghbija rigwardanti l-container ECMU 8078620 u senjatament il-containers bin-numru ECMU 8007270 u UESU 4816243 li dahlu gewwa l-Port Hieles ukoll fit-tmienja u ghoxrin (28) ta' Novembru 2013 fuq il-vapur CMA CGM IVANHOE liema containers kien fihom disa’ mija u tmenin (980) par zarbun tal-isport (Dok. ASICS 5) f’container ECMU 8077270; u elf mitejn u ghoxrin (1,220) par zarbun tal-isport (Dok. ASICS 6) f’container UESU 4816243, kollha bis-simbolu Device (ASICS Brand Mark), il-kelma TIGER, is-simbolu ‘Device (onitsuka tiger)’, is-simbolu maghruf bhala DEVICE (Asics Stripe 44), u s-simbolu maghruf bhala DEVICE (ASICS Stripe 42) 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 7;

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 Arab Banking Corporation ta' Algiers, Algeria u n-notify party huwa SARL FONDA IMPORT EXPORT ta' Zone Urbaine Nouvelle Lotissement C, 1 Local N 01, El Eulma Setif, Algeria u dan skond dak citat fil-polza ta' taghbija numru SHZ1538264 (Dok. ASICS 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. IIIi 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. IIIi s-socjeta rikorrenti ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet taghha;

11. IIIi 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 is-simbolu Device (ASICS Brand Mark); il-kelma TIGER, is-simbolu 'Device (onitsuka tiger)', is-simbolu maghruf bhala DEVICE (Asics Stripe 44), u s-simbolu maghruf bhala DEVICE (Asics Stripe 42) li jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-containers bin-numru ECMU 8078620, ECMU 8077270 u UESU

4816243 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 Device (ASICS Brand Mark) moghti n-numru ta' registrazzjoni 21064 (Dok. ASICS 1a); (ii) il-kelma TIGER moghti n-numru ta' registrazzjoni 48304 (Dok. ASICS 1b) 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 1c); (ii) is-simbolu maghruf bhala DEVICE (Asics Stripe 44) moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 5628144 (Dok. ASICS 1d), (iii) is-simbolu maghruf bhala DEVICE (Asics Stripe 42) moghti n-numru ta' registrazzjoni CTM 5628111 (Dok. ASICS 1e), 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 tas-6 ta’ Mejju 2014 fejn ecceppew:

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

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 Brand Mark); TIGER, 'Device (onitsuka tiger)', DEVICE (Asics Stripe 44), DEVICE (Asics Stripe 42) liema markji huma registrati fir-Registru tat-Trademarks f'Malta bin-numri 21064, 48304, u dawk Komunitarji bin-numri CTM 002965101, CTM 5628144, CTM 5628111.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'containers numri ECMU 8078620, ECMU 8077270 u UESU 4816243 li kienu inhattu fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM IVANHOE li kien diehel Malta fit-28 ta' Novembru 2013 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' zraben tal-isport li jgibu l-marki tas-socjeta rikorrenti liema konsenja tikkonsisti f'elf u mitejn (1,200) par zarbun tal-isport f'container ECMU 8078620, u disa' mija u tmenin (980) par zarbun tal-isport f'container ECMU 8077270, u elf mitejn u ghoxrin (1,220) par zarbun tal-isport f'container UESU 4816243, 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 19 ta' Dicembru 2013 (Dok. ASICS7 fol. 29) 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-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. B) 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 (Dok. B) datat 9 ta' Mejju 2014. 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-elf u mitejn (1,200) par zarbun taI-isport f’container ECMU 8078620, u disa’ mija u tmenin (980) par zarbun taI-isport f’container ECMU 8077270; u elf mitejn u ghoxrin (1,220) par zarbun tal-isport f’container UESU 4816243 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 8078620, ECMU 8077270, u UESU 4816243 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;

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

< Sentenza Finali >

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