MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
LINO FARRUGIA SACCO

Seduta tat-30 ta' Lulju, 2008

Citazzjoni Numru. 1323/2007

Avukat Dottor Louis Bianchi (K.I. 27347M) bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera Lacoste S A ta’ 8 Rue de Castiglione, 75001 Paris, France
vs
Dr. Renzo Porsella Flores u l-P.L. Veronica Rossignaud li b’digriet tat-2 ta’ Mejju 2008 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lil STE Solaradel S A R L, No 83 Atarin Ancien Medina, Fes, Morocco

Il-Qorti,

A. RIKORS:

Rat ir-rikors ta’ Dr. Louis Bianchi li bih eccepixxa:

1. Illi s-socjeta` rikorrenti, hija maghrufa madwar id-dinja inkluz f’Malta bhala propjetarja ta’ l-artikoli ta’ l-ilbies “Lacoste”, u hija propjetarja ta’ diversi *trademarks* famuzi konsistenti fil-kelma “Lacoste” u miktuba u pinguta b’mod distintiv oltre ghar-rapprezentazzjoni partikolari ta’ – jew inkludenti – kukkudrill “Crocodile”, liema *trademarks*

jinsabu registrati f'diversi gurisdizzjonijiet inkluz f'Malta, u dan dwar artikoli ta' lbies fost ohrajn;

2. Illi in partikolari, is-socjeta` rikorrenti ghandha registrata f'Malta b'effett mill-4 ta' April 1983 'il quddiem it-*trademarks* fost ohrajn bin-numri ta' registrazzjoni 37509, 15609, 15461, 15462, 15463, u 15464 ghar-rigward il-kelma Lacoste, 31033 ghar-rigward il-kelma Crocodile, 37553, 15431, 15432, 15433, 15434 u 15435 ghal Crocodile pingut, u 17230 ghall-kelma Lacoste bil-Crocodile pingut, u dan dwar arloggi fost ohrajn;

3. Illi bil-hila u bl-invenzjoni taghha, kif ukoll b'hafna sagrificcju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta` rikorrenti akwizixxiet reputazzjoni u avvjament konsiderevoli kemm fuq is-suq barrani kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni mat-*trademarks* taghha Lacoste (miktuba b'mod distintiv) oltre ghar-raprezentazzjoni partikolari ta' – jew inkludenti – kukkudrill – Crocodile;

4. Illi fil-11 ta' Dicembru 2007 is-socjeta` rikorrenti giet infurmata mill-Kontrollur tad-Dwana li waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artikolu 4 ta' l-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitolu 414 ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta), l-istess Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx tal-*container* Nru. UNIU 4031048 ta' tul ta' erbghin (40) pied kontenenti disat elef (9000) arlogg ta' l-irgiel (li fuq il-*bill of lading* relattiv id-deskrizzjoni tal-*packages* relattiva hija ta' *mobile phone accessories & watches* u li fuqhom hemm sinjali Lacoste u Crocodile, liema artikoli waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee*/importatrici indikata fuq l-istess *bill of lading* bhala STE Solaradel S A R L, No. 38 Atarin Ancien medina, fes Morocco, u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta` intellettwali;

5. Illi l-oggetti hawn qabel indikati u mizmuma taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana huma fil-fatt kontraffazzjonijiet ghar-raguni li fihom sinjali Lacoste u disinji partikolari ta' – u inkludenti – kukkudrill (Crocodile),

li jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intelletwali tas-socjeta` rikorrenti;

6. Illi s-socjeta` rikorrenti tinsab infurmata li b’kollox gew identifikati disat elef (9000) arlogg bis-sinjali kontraffatti;

7. Illi l-azzjonijiet ta’ l-intimata jiksru d-disposizzjonijiet ta’ l-artikolu 4 tal-Kap 414 hawn qabel imsemmi kif ukoll ta’ l-artikolu 10(1) u (2)(b) ta’ l-Att Dwar it-*trademarks* (Kap 416), u huma azzjonabbli b’applikazzjoni tad-disposizzjonijiet rilevanti ta’ l-artikoli 14 sa 19 ta’ l-istess Kap 416, 2 u 8(1) ta’ l-istess Kap 414;

8. Illi s-socjeta` rikorrenti ghandha kull interess li tippromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tillikwida u tenforza l-jeddijiiet taghha;

9. Illi s-socjeta` rikorrenti nghatat l-opportunita` sas-27 ta’ Dicembru 2007 d-data tal-presentazzjoni tar-rikors promotur sabiex tinforma lill-Kontrollur tad-Dwana li nbdew l-opportuni procedimenti civili gudizzjarji;

Ir-rikorrent ***nomine*** talab lill-Qorti:

1) Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi ggieket li fuqhom hemm sinjali Lacoste u disinni partikolari ta’ – u inkludenti – kukkudrill – Crocodile – u li jinsabu prezentament taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* Nru UNIU4031048 kontenenti l-imsemmija artikoli, jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intelletwali tas-socjeta` rikorrenti fir-rigward tat-*trademarks* taghha bin-numri ta’ registrazzjoni 37509, 15607, 15461, 15462, 15463 u 15464 ghar-rigward il-kelma Lacoste, 31033 ghar-rigward il-kelma Crocodile, 37553, 15431, 15432, 15433, 15434 u 15435 ghal Crocodile pingut, u 1730 ghall-kelma Lacoste bil-Crocodile pingunt, rispettivament;

2) Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti ’l-hinn mill-kanali tal-kummerc b’dak il-mod li jipprekludi xi hsara lis-socjeta` rikorrenti, jew tordna

lill-Kontrollur tad-Dwana li jididstruggi dawk l-oggetti, f’kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tas-socjeta` intimata;

3) Tiehu jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehdu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha effett li effettivament iccahhad lis-socjeta` intimata mill-beneficcji ekonomici ta’ transazzjoni;

4) Tordna li s-socjeta` intimata ghandha tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u tat-tielet talbiet rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport ta’ l-imsemmija oggetti ghall-hazna f’Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess kif ukoll tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok ta’ l-eventwali distruzzjoni.

Bl-ispejjez kollha kontra s-socjeta` intimata, li giet ingunta ghas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda u d-dokumenti prezentati mir-rikorrent ***nomine***.

B. RISPOSTA:

Rat ir-risposta tal-kuraturi deputati li biha eccepew:

Illi huma ma jafux bil-fatti li wasslu ghall-kawza izda ser jaghmlu hilithom biex jaqbdu ma’ STE Solardel SARL tal-Marokk – li ghaliha nhatru biex jidhru – sabiex jigbru t-taghrif mehtieg halli jikkontestaw il-kawza kif imiss.

Rat il-lista tax-xhieda prezentata mill-kuraturi deputati.

Rat l-atti kollha tal-kawza.

Semghet l-abili difensuri.

Ikkunsidrat

C. PROVI:

Gie prezentat affidavit ta’ George Agius, impjegat mad-Dwana ta’ Malta bhala Spettur fis-sezzjoni ta’ l-infurzar bi

specjalizzazzjoni fid-Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini), li fih issemma li l-kontejner numru UNIU4031048 kien inhatt gewwa port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM WAGNER fit-8 ta' Novembru 2007 u kien gie maghzul ghal kontroll fiziku tal-kontenut tieghu. Skond polza ta' taghbija numru SZ1378720 tal-vjagg ME376W li giet prezentata mill-agent tal-vapur, l-origini tal-kontejner kienet ic-Cina u kien destinat ghall-Marokk. Bhala kontenut kien dikjarat li fih 724 kaxxa '***mobile phone accessories & watch***. Il-kontejner gie mibghut minn AC COM. SAN KAM YIP, filwaqt li l-konsenjatarji kienu indikati bhala STE SOLARADEL S.A.R.L. ta' NO. 83 ATARIN ANCIEN MEDINA FES, MOROCCO. Fit-13 ta' Novembru 2007 fil-prezenza ta' ufficjali ohra tad-Dwana u tar-rapprezentant ta' l-agent tal-vapur u wara li s-sigilli gew konfermati bhala intatti, il-kontejner infetah u nstabu xi kaxxi minn fost il-kaxxi tal-kontenut totali li kien u jikkonsistu f'xi arloggi ta' l-idejn li kienu jgorru fuqhom il-markju 'LACOSTE', liema arloggi ta' l-idejn dehru suspettuzi li kienu kontrafatti. Kien hemm wkoll kaxxi b'arloggi ta' l-idejn, nuccalijiet tax-xemx u accessorji ta' telefonija cellulari b'markji ohrajn. Billi ghall-markji 'LACOSTE' hemm applikazzjoni ghall-azzjoni skond Att numru VIII tas-sena 2000 Kapitolu 414 tal-ligijiet ta' Malta kif ukoll skond il-***Council Regulation (EC) No*** 1383/2003, ittiehdet id-decizjoni li l-kontejner jinzamm ghal aktar investigazzjonijiet u wara li gew elevati kampjuni mill-kontejner, dan kien rega' nghalaq u gie sigillat mid-Dwana kif wkoll mir-rapprezentant ta' l-agent tal-vapur. Ir-rapprezentant ta' l-agent tal-vapur inghata ricevuta tal-kontejner mizmum. Il-kampjuni gew mghoddija lil Dr. Louis Bianchi LL.D. bhala rapprezentant legali tal-markji 'LACOSTE'. Minn ezamijiet li kienu saru fuq dawn il-kampjuni kien irrizulta li l-arloggi ta' l-idejn kienu kontrafatti. Il-kontenut kollu ta' gewwa l-kontejner kien gie mahtut go wiehed mill-imhazen tad-Dwana fejn instab li fost il-kunsinna totali kienu nstabu total ta' 9000 arlogg ta' l-idejn li kollha kienu jgorru fuqhom il-markji 'LACOSTE'. Ikkonferma li l-konsenja ta' l-arloggi ta' l-idejn bil-markji 'LACOSTE' ghadha mizmuma mid-Dwana fl-imhazen taghha.

Min-naha taghhom il-kuraturi deputati ma jistghux imieru lis-socjeta` rikorrenti ghaliex ma jafu xejn fuq il-fatti. Ma jirrizultax li rcevew xi kumment jew direttiva li tista' tghinnhom fid-difiza. Zgur li xejn minn dak li sostna r-rikorrent ***nomine*** ma gie kontradett.

D. KUNSIDERAZZJONIJIET:

Irrizulta li Dr. Louis Bianchi huwa mandatarju specjali tas-socjeta` estera Lacoste S A ghal dak li jirrigwarda l-markji u l-protezzjoni tal-markji taghha gewwa Malta. Irrizulta li f'Novembru 2007 kienet iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur CMA CGM WAGNER konsenja ta' 9000 arlogg ta' l-idejn tal-marka Lacoste fuq ***container*** UNIU 4031048. Dan il-***container*** kien inhatt gewwa l-port hieles fit-8 ta' Novembru 2007 u fit-13 ta' Novembru 2007 kien infetah biex jigi ezaminat. Dr. Bianchi kien inghata kampjuni biex dawn jigu ezaminati u jigi stabbilit jekk kienux genwini jew foloz. Il-konsenja giet mizmuma mid-Dwana fl-imhazen taghha. Dawn il-fatti gew konfermati minn George Agius, Fizzjal tad-Dwana fis-Sezzjoni ta' l-Infurzar li semma li fit-13 ta' Novembru 2007 il-***container*** gie miftuh biex jigi ezaminat. Ikkonferma li ttiehdu xi kampjuni biex jigu analizzati. Provi mill-kuraturi deputati ma sarux. Fid-dokument esebit a fol 42 ***et*** tal-process hemm ir-rapport li Frederic Blanc, ***Intellectual Property Manager*** ma' Lacoste S A, ghamel fuq il-kampjuni, u fih ikkonkluda li "In conclusion, and after having carefully examined the watches, I am of the opinion that this product is couterfeit, reproduces the above Maltese Trade Mark Registrations and is not a product which is produced by Lacoste or any of its authorised licensees".

It-talba rikorrenti m'hi b'ebda mod kontradetta.

L-azzjoni rikorrenti hi bazata fuq dak li tipprovdi l-ligi fl-Att tal-1997 dwar id-Drittijiet ta' Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) [Kap 414].

E. KONKLUZJONIJIET:

Il-fatti msemmija fir-rikors guramentat jirrizultaw pruvati.

Illi in vista tad-dikjarazzjoni maghmula minn Frederic Blanc u ta’ l-ufficjal tad-Dwana George Agius, il-Qorti tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi ggieket li fuqhom hemm sinjali Lacoste u disinni partikolari ta’ – u inkludenti – kukkudrill – Crocodile – u li jinsabu prezentament taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-***container*** Nru UNIU4031048 kontenenti l-imsemmija artikoli, jikkontravvjenu d-drittijiet ta’ proprjeta` intelletwali tas-socjeta` rikorrenti fir-rigward tat-***trademarks*** taghha bin-numri ta’ registrazzjoni 37509, 15607, 15461, 15462, 15463 u 15464 ghar-rigward il-kelma Lacoste, 31033 ghar-rigward il-kelma Crocodile, 37553, 15431, 15432, 15433, 15434 u 15435 ghal Crocodile pingut, u 1730 ghall-kelma Lacoste bil-Crocodile pingunt, rispettivament.

Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana jididstruggi dawk l-oggetti minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tas-socjeta` intimata.

Dwar it-tielet talba fejn intalab “Tiehu jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehdu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha effett li effettivament iccahhad lis-socjeta` intimata mill-beneficcji ekonomici ta’ transazzjoni”, fil-fatt ir-rikorrent ***nomine*** ma ghamel ebda talba specifika ghal dan ir-rigward u l-Qorti ma thossx opportun li timponi ebda mizura ohra.

Tordna li s-socjeta` intimata ghandha tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni talba rikorrenti, inkluzi dawk tat-trasport ta’ l-imsemmija oggetti ghall-hazna f’Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess kif ukoll tat-trasport mill-lok tal-hazna sal-lok ta’ l-eventwali distruzzjoni.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta` intimata, b’dan li provizorjament id-drittijiet tal-kuraturi deputati huma a karigu tar-rikorrent ***nomine***.

< Sentenza Finali >

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