MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
GINO CAMILLERI

Seduta ta' l-10 ta' Ottubru, 2008

Citazzjoni Numru. 247/2005

Avukat Dottor Louis Bianchi bhala mandatarju specjali tas-socjeta’ estera La Chemise Lacoste S A

vs

Avukat Dr. Mark Busuttil u il-Prokuratur Legali Hilda Ellul Mercer li b’digriet tas-27 ta’ Gunju 2005 gew nominati kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil SARL Baglas El Khroub

Il-Qorti

Rat ic-citazzjoni fejn l-attur nomine ppremetta:

Illi s-socjeta’ attrici, maghrufa madwar id-dinja nkluz f’ Malta bhala propjietarja tal-artikli tal-ilbies “LACOSTE”, u hija propjetarja ta’ diversi *trademarks* famuzi konsistenti fil-kelma “LACOSTE” u mitkuba u pinguta b’mod distintiv oltre ghar-rapprezentazzjoni partikolari ta’ – jew inkludenti – kukkudrill “CROCODILE”, liema *trademarks* jinsabu registrati f’diversi gurisdizzjonijiet inluz f’Malta, u dan dwar artikli ta’ lbies fost ohrajn;

Illi in partikolari, is-socjeta’ attrici ghandha rregistrata 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 ghal kelma LACOSTE bil-CROCODILE pingut, u dan dwar gkieket (“jackets”) fost ohrajn;

Illi bil-hila u bl-invenzjoni taghha, kif ukoll b’hafna sagrificcju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta’ attrici akkwizit reputazzjoni u avvjament konsiderevoli kemm fuq is-suq barrani kif ukoll fuq is-suq lokali, in konnessjoni ma’ t-*trademarks* taghha LACOSTE (miktuba b’mod distintiv) oltre ghar-rapprezentazzjoni partikolari ta’ – jew inkludenti – kukkudrill – CROCODILE;

Illi fis-16 ta’ Frar 2005 is-socjeta’ attrici giet infurmata mill-Kontrollur ta’ d-Dwana li waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-artiklu 4 ta’ l-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta’ Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitlu 414 ta’ l-Edizzjoni Riveduta ta’ l-Ligijiet ta’ Malta), l-istess Kontrollur ta’ d-Dwana kien issospenda r-rilaxx ta’ l-*container* Nru. TOLU 2482449 ta’ tul ta’ 20 pied kontenenti gkieket ta’ l-irgiel (li fuq il-*bill of lading* relattiv id-deskrizzjoni ta’ l-*packages* relattiva hija ta’ *ready*

garments) u li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u CROCODILE, liema artikli waslu fil-*Freeport Terminal* ta' d-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee*/ importaturi ndikati fuq l-istess *bill of lading* bhala S A R L BAGLAS E1 KHROUB, 25100 Constantine, Algeria u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravjenu dritt ta' proprjeta' intellettwali;

Illi l-oggetti hawn qabel indikati u mizmuma taht l-awtorita' ta' l-Kontrollur ta' d-Dwana huma fil-fatt kontraffazzjonijiet ghar-raguni li fihom sinjali LACOSTE u disinni partikolari ta' – u nkludenti – kukkudrill (CROCODILE), li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' s-socjeta' attrici;

Illi s-socjeta' attrici tinsab infurmata li b' kollox gew identifikati 2060 gkieket bis-sinjali kontraffatti;

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

Illi s-socjeta' attrici ghandha kull interess li tioppromwovi din l-azzjoni gudizzjarja sabiex tikkawtela u tenforza l-jeddijiet taghha;

Illi s-socjeta' attrici nghatat opportunita' sa 16 ta' Marzu 2005 d-data ta' l-prezentazzjoni ta' c-citazzjoni promotrici sabiex tinforma lill-Kontrollur tad-Dwana li nbdew l-opportuni procedimenti civili gudizzjarji;

Ghalhekk l-attur nominee talab li l-konveuti jghidu ghaliex ghar-ragunijiet hawn qabel premessi m'ghandhiex din il-Qorti: -

tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi gkieket li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u disinni partikolari ta' – u nkludenti – kukkudrill – CROCODILE – u li jinsabu prezentement taht l-awtorita' ta' l-Kontrollur ta' d-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx ta' l-*container* Nru TOLU 2482449 kontenenti l-imsemmija artikli, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' s-socjeta' attrici fir-rigward ta' t-*trademarks* taghha bin-numru 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 ghal kelma LACOSTE bil-CROCODILE pingut, rispettivament;

tordna lill-Kontrollur ta' d-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti 'l hinn mill-kanali ta' l-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta' attrici, jew tordna lill-Kontrollur ta' d-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill u ghas-spejjez tal-konvenuti;

tiehu jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament iccahhad il-konvenuti mill-beneficcji ekonomici ta' t-transazzjoni;

tordna lill-konvenuta ghandha tbati l-ispejjez kollha konnessi ma' l-mizuri ordnati ai termini ta' t-tieni u ta' t-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk ta' t-trasport ta' l-imsemmija oggetti ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, ta' l-hazna stess kif ukoll ta' t-trasport mill-lok ta' l-hazna sa l-lok ta' l-eventwali distruzzjoni.

Bl-ispejjez kollha kontra l-konvenuti, li ukoll gew ingunti ghas-subizzjoni;

Rat id-dikjarazzjoni tal-attur nomine debitament konfermata bil-gurament u l-lista tax-xhieda tieghu;

Rat in-nota tal-eccezzjonijiet tal-konvenuti kuraturi deputati fejn gie sottomeess li huma mhux edotti mill-fatti

u ghalhekk qed jirriservaw id-dritt li jippresentaw l-eccezzjonijiet taghhom fi stadju ulterjuri; .

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenuti kuraturi deputati debitament konfermataa bil-gurament u l-lista tax-xhieda taghhom;

Rat l-affidavit tal-konsulent legali barrani tas-socjeta estera attrici , presentat mill-attur nomine;

Rat l-affidavit ta’ George Scerri presentat mill-attur nomine;

Rat l-affidavit tal-attur nomine;

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

Rat li l-kawza giet differita sabiex tinghata s-sentenza;

Ikkonsidrat:

Il-presenti kawza qed issir mis-socjeta franciza La Chemise Lacoste S A kontra l-konvenuti algerini SARL Baglas El Khroub. Is-socjeta’ atrici hi mgharufa hawn Malta u fid-dinja bhala manufattrici ta’ lbies kontrassenjati bil-marka “LACOSTE”. L-istess socjeta’ attrici hi ukoll propjetarja ta’ diversi marki distintivi (“trademarks”) ben mgharufa konsistenti fil-kelma “LACOSTE” mitkuba u pinguta b’mod distintiv u bil-marka ta’ “kukkudrill” (“CROCODILE”). Dawn il-marki huma registrati anke hawn Malta ghar-rigward ukoll ta’ hwejjeg ta’ lbies. Jirrizulta li hawn Malta l-imsemmija marki huma registrati, ghar-rigward ukoll ta’ gkieket, bin-numri ta’ registrazzjoni 37509, 15609, 15461, 15462, 15463 u 15464 ghar-rigward tal-kelma “LACOSTE”; 31033 ghar-rigward il-kelma “CROCODILE”, 37553, 15431, 15432, 15433, 15434 u 15435 ghar-rigward tal-“CROCODILE pingut, u 17230 ghar-rigward tal-kelma “LACOSTE” bil-“CROCODILE” pingut. Hu fatt komunement mgharuf li s-socjeta’ attrici ghandha reputazzjoni tajba u kummerc ben avvjat kemm fis-suq lokali ki ukoll f’dak mondjali;

Jirrizulta ukoll li fis-16 ta’ Frar 2005 il-Kontrollur tad-Dwana informa lis-socjeta’ attric li ma kienx gie rilaxxat il-“container” numru TOLU2482449 kontenenti gkieket ta’ l-irgiel li fuqhom kien hemm il-marki jew sinjali distintivi tas-socjeta’ attrici estera. Skond id-dokumenti relattivi dawn l-oggeti kellhom jigi finalment rilaxxati lill-konvenuti fl-Algeria. Skond l-imsemmi Kontrollur tad-Dwana kien jidher mill-ewwel li l-istess oggetti kienu jikkontravjenu id-dritt ta’ proprjeta’ intellettwali appartenenti lis-socjeta’ attrici;

Jirrizulta li l-“container” in kwestjoni tghabba c-Cina fuq il-vapur CMA CGM Ravel, li wasal Malta fil-25 ta’ Jannar 2005. Fid-dokumenti relattivi l-merkanzija in kwestjoni kienet giet deskritta li kienet tikkonsidti minn 103 kaxxa b’20 gakketta kull kaxxa u l-oggetti kienu deskritti bhala “ready goods.”;

Irrizulta li l-gkieket in kwestjoni kienu kontrassenjati bil-marka “LACOSTE.”. Meta il-gkieket gew esaminati ahjar irrizulta li l-hwejjeg in kwistjoni kienu foloz. Jirrizuta li l-proceduri kollha ghar-rigard tal-merkanzija in kwestjoni saru kollha skond il-provdimenti tal-Kapitolu 414 tal-Ligijiet ta’ Malta. Jirrizulta ukoll li l-oggetti in kwestjoni illum ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana;

Jirrizulta ghalhekk li l-konvenuti bl-agir taghhom ikkontravjenew l-artiklu 4 tal-Kapitolu 414 kif ukoll l-artiklu 10(1) u (2)(b) ta’ l-Att Dwar it-*trademarks* (Kap 416) u kwindi s-socjeta attrici ghandha kull dritt biex tipprocedi, kif qed tghamel, bil-presenti azzjoni;

In vista ta dak kollu li gie premess it-talbiet attrici jirrizultaw sufficjentement pruvati u ghalhekk jimmeritaw li jigu akkolti;

Ghal dawn ir-ragunijiet:

Tiddeciedi billi tilqa t-talbiet attrici u (1) tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi gkieket li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u disinni partikolari ta' – u nkludenti – kukkudrill – CROCODILE – u li jinsabu prezentement taht l-awtorita' ta' l-Kontrollur ta' d-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx ta' l-"container" numru TOLU 2482449 kontenenti l-imsemmija artikli, jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali appartenenti lis-socjeta' attrici fir-rigward ta' t-*trademarks* taghha bin-numru 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 ghal kelma LACOSTE bil-CROCODILE pingut, rispettivament; (2) tordna lill-Kontrollur ta' d-Dwana li jiddisponi minn tali oggetti 'l hinn mill-kanali ta' l-kummerc b'dak il-mod li jipprekludu xi hsara lis-socjeta' attrici, jew tordna lill-Kontrollur ta' d-Dwana li jiddistruggi dawk l-oggetti, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-konvenuti u ghas-spejjez tal-istess konvenuti; (3) tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament iccahhad il-konvenuti mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni; (4) tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati ai termini tat-tieni u tielet talbiet attrici, inkluzi dawk ta' t-trasport ta' l-imsemmija oggetti ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, ta' l-hazna stess kif ukoll tat-trasport mill-lok ta' l-hazna sa l-lok tal-eventwali distruzzjoni;

Spejjez kollha kontra l-konvenuti;

Tordna li kopja ta' din is-sentenza tigi notifikata lill-kontrollur tad-Dwana a spejjez tal-attur nomine.

< Sentenza Finali >

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