MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tas-7 ta' April, 2009

Citazzjoni Numru. 310/2008

Avukat Dottor Louis Bianchi (K.I.27347M) bhala mandatarju specjali ta' s-socjeta' estera Lacoste S A ta' 8 Rue de Castiglione, 75001 Paris, France

vs.

Dr. Anthony Cutajar u l-Prokuratur Legali Doreen Aquilina li b'digriet tas-6 ta' Novembru 2008 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lill SARL Chagroune et Maouche Import-Export, El Eulma, Algeria.

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Dottor Louis Bianchi bhala mandatarju specjali tas-socjeta` esteri Lacoste S A datat 1 ta' April 2008 fejn espona:

Illi s-socjeta' attrici, hija maghrufa madwar id-dinja nkluz f’Malta bhala propjrjetarja tal-artikli tal-ilbies "LACOSTE", u hija proprjetarja 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 artikli ta' Ibies 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 arloggi fost ohrajn;

lIli bil-hila u bl-invenzjoni taghha, kif ukoll b'hafna sagrificcju u promozzjoni reklamattiva da parti taghha, is-socjeta' attrici akkwizixxiet 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-rapprezentazzjoni partikolari ta' -jew inkludenti - kukkudrill - CROCODILE;

Illi fit-13 ta' Marzu 2008 is-socjeta' attrici giet infurmta 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)** (**Kapitlu 414 tal-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta**), l-istess Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx tal-*container* Nru. CMAU 1015503 ta' tul ta' 28 pied kontenenti hames mija u erbejn (540) oggett konsistenti f’mitejn u erbejn (240) "*wallets*" u tliet mitt (300) "*caps* (briret) " (li fuq il-*bill of lading* relattiv id-deskrizzjoni tal-*packages* relattiva hija ta' *Household Items*) u li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u CROCODILE, liema artikli waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee*/importatrici ndikata fuq l-istess *bill of lading*

bhala SARL Chagroune et Maouche Import-Export, El Eulma, Algeria u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur ta' d-Dwana li kienu jikkontravvjenu drift ta' proprjeta' intellettwali;

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 disinni partikolari ta' - u nkludenti - kukkudrill (CROCODILE), li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici;

Illi s-socjeta` attrici tinsab infurmata li b'kollox gew identifikati hames mija u erbejn (540) get konsistenti P 300 "*wallets*" u 240 "*caps* (briret)" bis-sinjali kontraffatti;

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

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

Illi s-socjeta` attrici nghatat opportunita' sat-11 ta' April 2008 d-data tal-prezentazzjoni tar-rikors promotrici sabiex tinforma lill-Kontrollur tad-Dwana li nbdew l-opportuni procedimenti civili gudizzjarji;

Illi ghalhekk l-istess socjetajiet rikorrenti talbu lis-socjeta` konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi brieret "*caps*" u wallets li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u disinni partikolari ta' - u nkludenti - kukkudril - CROCODILE - u li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* Nru CMAU 1015503 kontenenti l-imsemmija artikli, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali

tas-socjeta` attrici 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 ghal kelma LACOSTE bil-CROCODILE pingut, rispettivament;

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

3. Tiehu jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li jkollha l-effett li effettivament iccahhad il-konvenuta mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

4. Tordna lill-konvenuta ghandha tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti ghall-hazna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess kif ukoll tat-trasport mil-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni.

Bl-ispejjez kollha kontra l-konvenuta, li tibqa' minn issa ngunta ghas-subizzjoni taghha.

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 3 u 4) u erba' dokumenti (4) li huma esebiti u mmarkati minn Dok. "A" sa Dok. "D" kif jidhru a fol. 5 sa fol. 35 tal-process.

Rat id-digriet datat 6 ta' Novembru 2008 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita' intimata.

Rat li dan ir-rikors giet appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-25 ta' Marzu 2009, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits taghha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura ta' l-affidavit, bid-

dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat ir-rikors tar-rikorrenti Dr. Louis Bianchi *nomine* datata 9 ta' Frar 2009 a fol. 50 tal-process fejn talab korrezzjoni fis-sens li l-kelma "gkieket" fl-ewwel paragrafu tal-talba tieghu tigi sostitwita fil-kliem "brieret (caps) u wallets" u peress li ma kienx hemm opposizzjoni l-Qorti laqghet it-talba b'digriet datat 11 ta' Frar 2009 a fol. 51 tal-process.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati datata 13 ta' Frar 2009 (fol. 61) fejn ecceppew:-

1. Illi f'dan l-istadju l-esponenti mhux edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxilhom jikkomunikaw mal-assenti minnhom rapprezentat, u f'dan ir-rigward minn issa jitolbu lir-rikorrenti jipprovdi, jekk ghandu, l-indirizz tas-socjeta` intimata u/jew numru tat-*telephone* jew *fax* tal-istess.

Rat il-lista ta' xhieda tal-istess kuraturi a fol. 61 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta datata 25 ta' Marzu 2009 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Louis Bianchi ghas-socjeta` attrici u Dr. Anthony Cutajar li ddikjara li pprova jikkomunika mal-intimat u esebixxa dokument. Dr. Bianchi ddikjara li ma ghandux provi aktar. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghas-7 ta' April 2009..

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

<u>II. KONSIDERAZZJONIJIET.</u>

Illi jirrizulta li s-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-markja tal-kummerc "LACOSTE" u ta' diversi *trademarks* konsistenti fl-istess kelma, u din miktuba u pinguta ma' rapprezentazzjoni partikolari ta' – jew inkludenti –

kukkudrill “CROCODILE” u l-istess huma wkoll registrati Malta kif indikat f’Dok. “B”, u li tali markji jintuzaw ghal diversi artikoli ta’ lbies.

Illi jirrizulta li l-Kontrollur tad-Dwana fis-26 ta’ Frar 2008 (affidavit ta’ George Agius, ufficjal tad-Dwana datat 9 ta’ Frar 2009) kien issospenda r-rilaxx tal-*container* Nru. CMAU CMAU kontenenti hames mija u erbghin (540) oggett konsistenti f’300 *wallet* u 240 beritta (caps) bis-sinjali kontrafatti (li fuq il-*bill of lading relattiv* id-deskrizzjoni tal-*packages* relattiva hija ta’ *Household Items*) u li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u CROCODILE, liema artikli waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* / importatrici ndikata fuq l-istess *bill of lading* bhala SARL Chagroune et Mauoche Import-Export, El Eulma, Algeria u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta’ proprjeta’ intellettwali;

Illi jirrizulta li l-istess oggetti hawn qabel indikati u mizmuma taht l-awtorita’ tal-Kontrollur tad-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 tas-socjeta’ attrici kif anke jirrizulta mir-rapport datat 31 ta’ Marzu 2008 (fol. 55) u ghalhekk il-pretensjonijiet attrici jirrizultaw li gew ippruvati u fi kwalunkwe kaz ma huma bl-ebda mod kontradetti u ghalhekk it-talbiet atttrici qed jigu milqugha fis-sens hawn deciz b’dan li l-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba ghaliex ma hemmx bzonn taghha.

<u>III. KONKLUZJONI.</u>

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta’ u tiddeciedi,** billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati inkwantu l-istess huma b’xi mod inkompatibbli ma’ l-istess, **tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba attrici u tilqa’ t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz** b’dan illi:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi brieret “*caps*” u *wallets* li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u disinni partikolari ta' - u nkludenti - kukkudril - CROCODILE - u li jinsabu prezentement taht l-awtorita` tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* Nru CMAU 1015503 kontenenti l-imsemmija artikli, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` attrici 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 ghal kelma LACOSTE bil-CROCODILE pingut, rispettivament;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li fi zmien qasir u perentorju ta’ disghin (90) gurnata mid-data ta’ din id-decizjoni jiddistruggi dawk l-oggetti, f’kull kaz minghajr ebda kumpens lill- u ghas-spejjez tal-konvenuta;

3. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta’ din it-talba in vista ta’ dak deciz fil-kuntest tat-tieni talba attrici.

4. Tordna lill-entita’ konvenuta tbati l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni u tat-tielet talbiet attrici, inkluzi dawk tat-trasport tal-imsemmija oggetti ghall-hazna f’Malta qabel id-distruzzjoni eventwali taghhom, tal-hazna stess kif ukoll tat-trasport mil-lok ta' l-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni.

Bl-ispejjez kontra s-socjeta’ konvenuta b’dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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