



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE**

Seduta tas-16 ta' Frar, 2010

Citazzjoni Numru. 231/2009

**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. Mark Busuttil u l-Prokuratur Legali Mario Mifsud
Bonnici li b'digriet tat-2 ta' Ottubru 2009 gew nominati
bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
C.M.C. P/C Avenue Nour, Tunis Rades, Tunisia.**

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Dottor Louis Bianchi
bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera Lacoste S A
datat 9 ta' Marzu 2009 fejn ppremetta:-

Illi s-socjeta' attrici, hija maghrufa madwar id-dinja nkluz f'Malta bhala propjretarja 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 gurdizzjonijiet inkluz 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 arloggi fost ohrajn.

Illi 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 fl-4 ta' Marzu 2009 is-socjeta' attrici giet infurmata mill-Kontrollur tad-Dwana li waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-**artikolu 4 tal-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali (Mizuri Intrakonfini) (Kapitlu 414 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta)**, l-istess Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx tal-*container* Nru. ECMU 9172440 ta' tul ta' 68 pied kontenenti tliet mitt (300) par *sports shoes* (li fuq il-*bill of lading* relattiv id-deskrizzjoni tal-*packages* relattiva hija ta' *Mix Merchandise (shoes)* 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 C.M.C. P/C, M.B.M.T. Avenue Hedi Nouira, Tunis-Rades, Tunisia u *prima facie* dehru car

Kopja Informali ta' Sentenza

lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta' intellettuali.

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' intellettuali tas-socjeta' attrici.

Illi s-socjeta' attrici tinsab infurmata li b'kollox gew identifikati tliet mitt (300) par *sports shoes* 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 tinforza l-jeddijiet taghha.

Illi s-socjeta' attrici nghatat opportunita' sat-18 ta' Marzu 2009 d-data tal-prezentazzjoni tar-rikors promotrici sabiex tinforma lill-Kontrollur tad-Dwana li nbdew l-opportuni procedimenti civili gudizzjarji.

Illi ghalhekk l-istess socjeta' rikorrenti talbet li s-socjeta' konvenuta tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi *sports shoes* 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 ECMU 9172440 kontenenti l-imsemmija artikli, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali 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 oħra li jkollha l-effett li effettivament iccaħhad il-konvenuta mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni.

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

Bl-ispejjez kollha kontra l-entita' konvenuta, ngunta għas-subizzjoni tagħha.

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 3 u 4) u erba' dokumenti (4) li huma eseħbiti u mmarkati minn Dok. "A" sa Dok. "D" kif jidhru a fol. 5 sa fol. 13 tal-process.

Rat id-digriet datat 2 ta' Ottubru 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru għall-entita' intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat għas-smiħ għas-seduta tal-10 ta' Dicembru 2009, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inħar stess tipprezenta l-affidavits tagħha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistgħu jsiru bil-procedura tal-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti

Kopja Informali ta' Sentenza

jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati datata 10 ta' Novembru 2009 (fol. 36) fejn eccepew:-

(1) Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti u ghalhekk qed jirriservaw id-dritt li jipprezentaw risposta motivati f' kaz u jekk edotti mill-fatti.

Salv risposta ulterjuri.

Rat il-lista ta' xhieda tal-istess kuraturi a fol. 37 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fl-10 ta' Dicembru 2009 fejn meta ssejhet il-kawza dehru Dr. Mark Busuttil bhala kuratur deputat u Dr. Louis Bianchi ghall-attur li rrimettew ruhhom ghall-atti. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghas-16 ta' Frar 2010.

Rat in-nota tal-kuraturi deputati datata 8 ta' Jannar 2010 bl-affidavit hemm anness.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

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

II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi jirrizulta li s-socjeta' attrici hija proprjetarja tal-markju 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 nkluzi zraben u krakar tas-sajf.

Illi jirrizulta li l-Kontrollur tad-Dwana fis-13 ta' Frar 2009 (affidavit ta' George Agius, ufficjal tad-Dwana datat 4 ta' Novembru 2009) kien issospenda r-rilaxx tal-*container*

Nru. ECMU 9172440 kontenenti tliet mitt (300) par *sports shoes* bis-sinjali kontrafatti (li fuq il-*bill of lading* relattiv id-deskrizzjoni tal-*packages* relattiva hija ta' *Mix Merchandise (shoes)* 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 polza ta' karigu bhala C.M.C. P/C, M.B.M.T. Avenue Hedi Nouira, Tunis-Rades, Tunisia, li hija l-entita' ntimata u *prima facie* deher lill-istess Kontrollur tad-Dwana li dawn l-oggetti kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta' intellettuali (ara wkoll affidavit ta' Dr. Louis Bianchi datat 6 ta' Novembru 2009 (Dok. "LC3").

Illi jirrizulta li l-istess oggetti hawn 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 - kukkudril (CROCODILE), li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettuali tas-socjeta' attrici kif anke jirrizulta mir-rapport ta' Frederic Blanc (Dok. "LC1") datat 19 ta' Marzu 2009 (fol. 30) u ghalhekk il-pretensjonijiet attrici jirrizultaw li gew ippruvati u fi kwalunkwe kaz ma huma bl-ebda mod kontradetti u ghalhekk it-talbiet attrici qed jigu milqugha fis-sens hawn deciz b'dan li l-Qorti tastjeni milli tiehu konjizzjoni tat-tielet talba ghaliex ma hemmx bzonn taghha.

III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi**, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati nkwantu 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 *sport shoes* 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 issospenda r-rilaxx tal-*container* Nru

ECMU 9172440 kontenenti l-imsemmija artikli, jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettuali tas-socjeta` attrici fir-rigward tat-*trademarks* taghha bin-numri ta' registrazzjoni 37509, 15607, 15461, 15462, 15463 u 15464 ghar-rigward tal-kelma LACOSTE, 31033 ghar-rigward tal-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 lil u a 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 tbatlha l-ispejjez kollha konnessi mal-mizuri ordnati *ai termini* tat-tieni talba 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'/entita' konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----