MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tal-11 ta' Jannar, 2011

Citazzjoni Numru. 1212/2009

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. Adrian Camilleri u l-Prokuratur Legali Liliana Buhagiar li b'digriet tal-21 ta' Mejju 2010 gew nominati bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil EURL Star Box Import & Export, Cite El fellah, Commune El, Madher Batna, Algeria.

Il-Qorti,

I. PRELIMINARI.

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Dottor Louis Bianchi bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera Lacoste S A datat 11 ta' Dicembru 2009 fejn ippremetta:-

Illi s-socjeta` attrici, hija maghrufa madwar id-dinja nkluz f'Malta bhala proprjetarja 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' 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 fit-2 ta' Dicembru 2009 is-socjeta` attrici giet infurmata mill-Kontrollur tad-Dwana li waqt l-iskrutinji taht xi wahda mill-proceduri doganali msemmija fl-**artiklou 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. AMFU 8769280 ta' tul ta' 68 pied kontenenti tlett mija u hamsin (350) kaxxa b'kull kaxxa fiha erbgha u ghoxrin (24) par ***summer slippers*** (li fuq il-*bill of lading* relattiv id-deskrizzjoni tal-*packages* relattiva hija ta' *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 EURL Star Box Import & Export, Cite El fellah,

Commune El, Madher Batna Algeria u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt 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 ta' s-socjeta` attrici.

Illi s-socjeta` attrici tinsab infurmata li b'kollox gew identifikati circa tlettax-il elf u tmien mitt (13,800) pari zraben, indintifikati bhala *"summer slippers*" bis-sinjali kontraffatti.

Illi l-azzjonijiet ta' l-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 tal-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 l-jeddijiet taghha.

Illi s-socjeta` attrici nghatat opportunita` sas-17 ta' Dicembru 2009 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' *summer slippers* 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 AMFU 8769280 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 lil 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. 4) u erba' dokumenti (4) li huma esebiti u mmarkati minn Dok. "A" sa Dok. "D" kif jidhru a fol. 6 sa fol. 13 tal-process.

Rat id-digriet datat 21 ta' Mejju 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita` intimata.

Rat ir-rikors ta' Dr. Louis Bianchi datat 4 ta' Jannar 2010 a fol 26 tal-process fejn talab korrezzjoni fl-atti tar-rikors, fis-sens fejn hemm indikat 8,400 par zraben jigu 13,800 par zarbun; u l-Qorti laqghet it-talba prevja n-notifiki

rikjesti, kif jidher bid-digriet moghti fis-7 ta’ Jannar 2010 (fol 27).

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-30 ta’ Novembru 2010, 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 tal-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b’riserva ta’ kontro-ezami.

Rat in-nota tal-Avukat Dr. Louis Bianchi *nomine* datata 26 ta’ Lulju 2010 a fol 31 tal-process li biha qed jipprezenta l-affidavit tieghu stess (Dok “LB”), ta’ Frederick Blanc (Dok “LB 1”) u ta’ George Agius (Dok “LB 2” fol 37).

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati datata 28 ta’ Lulju 2010 (fol. 39) fejn eccepew:-

1. Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti tal-kaz u jirriservaw li jipprovdu r-risposti taghhom fid-dettal fi stadju ulterjuri.

2. Illi l-esponenet Av. Dr. Adrian Camilleri kiteb lis-socjeta` intimata, kopja ta’ liema ittra intbaghtet ukoll lis-socjeta` li baghtet il-kunsenja mertu ta’ din il-kawza, sabiex jinformahom dwar il-proceduri odjerni (Dok “AC 1”) u qed jistenna risposta dwar l-istess.

3. Illi l-esponenti kitbu lill-avukat tar-rikorrenti *nomine* sabiex jinghataw kull informazzjoni ulterjuri li jista’ jkollha dwar is-socjeta` intimata (Dok “AC 2”).

4. Illi minghajr pregudizzju ghas-suespost hemm il-htiega illi r-rikorrenti ggib prova inekwivoka illi l-kunsenja mertu ta’ din il-kawza hija wahda kontrafatta u hi in vjolazzjoni tad-drittijiet tal-proprjeta` intellettwali taghha.

5. Salv risposti ulterjuri skont il-ligi.

Rat il-lista tax-xhieda u z-zewg dokumenti (Dok “AC 1” u Dok “AC 2”) tal-kuraturi deputati a fol 40 tal-process.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fil-30 ta’ Novembru 2010 fejn meta ssejhet il-kawza dehru Dr. Louis Bianchi ghas-socjeta` attrici u Dr. Adrian Camilleri bhala kuratur deputat li rrimettew ruhhom ghall-atti. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghall-11 ta’ Jannar 2011.

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 maghrufa madwar id-dinja nkluz f’Malta bhala proprjetarja 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 kif indikat f’Dokument “B”.

Illi jirrizulta li l-Kontrollur tad-Dwana fit-26 ta’ Novembru 2009 (affidavit ta’ George Agius, Ufficjal tad-Dwana datat 26 ta’ Lulju 2010) kien issospenda r-rilaxx tal-*container* Nru AFMU 8769280 li kien fih *inter alia* 350 kaxxa b’kull kaxxa fiha 24 par *summer slippers* (li fuq il-*bill of lading* relattiv id-deskrizzjoni tal-*packages* relattiva hija ta’ *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 EURL Star Box Import & Export, Cite El Fellah Commune El, Madher Batna Algeria (Dok “C”) u li *prima facie* dehru lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta’ proprjeta` intellettwali ghaliex huma foloz (ara wkoll affidavit ta’ Dr. Louis Bianchi datat 26 ta’ Lulju 2010 (Dok. “LB”).

Illi jirrizulta li l-istess l-oggetti hawn indikati li b'kollox jammontaw ghall circa 13,800 par zarbun u li huma 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 ta' Frederic Blanc (Dok. "LB 1") datat 7 ta' Dicembru 2009 (fol. 33) 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.

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 circa tlettax-il elf u tmien mitt (13,800) pari zraben, indintifikati bhala *"summer slippers*" li fuqhom hemm is-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 AMFU 8769280 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 dawn l-oggetti hawn imsemmija, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lil u a spejjez tal-entita` 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 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 kontra s-socjeta'/entita' konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

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