MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
RAYMOND C. PACE

Seduta tat-30 ta' Marzu, 2011

Citazzjoni Numru. 145/2010

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. Anthony Cutajar u l-Prokuratur Legali Mario Mifsud Bonnici gew nominati permezz ta' digriet tal-24 ta' Novembru 2010 bhala kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil Nour Line P/C, M.B.M.T Avenue Hedi Nouira, Tunis Tunisia.

Il-Qorti,

<u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Dottor Louis Bianchi ID Nru. 27347 M bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera Lacoste S A datat 16 ta' Frar 2010 fejn ippremetta:-

Illi s-socjeta' attrici, hija maghrufa madwar id-dinja nkluz f'Malta bhala propjietarja tal-artikoli 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 artikoli 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, u zraben fost ohrajn.

3 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 fil-25 ta' Jannar 2010 u t-23 ta' Frar 2010 is-socjeta' attrici giet infurmta 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 ta' l-Ligijiet ta' Malta),** l-istess Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx ta' l-*container* Nru. ECMU 8014543 u l-*container* numru ECMU 8013920 ta' tul ta' 68 pied contenenti ghoxrin elf mija u tnax (20,112) il-Polo shirt u hamsa u ghoxrin (25) hwejjeg ta' taht tal-irgiel (*male underwear*) (li fuq il-*bill of*

lading No. GGZO284819B u wkoll il-Bill of lading No GGZO 286561 relattiv id-deskrizzjoni tal-*cartoons* relattiva hija ta' *mobile accessories)* u li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u CROCODILE, liema artikoli waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* / importatrici ndikata fuq l-istess *bill of lading* bhala Nour Line P/C M.B.M.T., Avenue Hedi Nouira, Tunis, Tunisia 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' propjieta' intellettwali tas-socjeta' attrici.

Illi s-socjeta' attrici tinsab infurmata li b'kollox gew identifikati ghoxrin elf mija u tnax (20,112) il-Polo shirt u hamsa u ghoxrin (25) bicciet tal-hwejjeg ta' taht tal-irgiel (*male underwear*) 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 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` sat-23 ta' Frar 2010 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 Polo shirts 20,112 u hwejjeg ta' taht tal-irgiel (*male underwear*) (25) li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u disinni partikolari ta' – u nkludenti – kukkudril – CROCODILE - u li jinsabu prezentement taht l-awtorita' tal-Kontrollur ta' d-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* Nru ECMU8014543 u l-*container* numru ECMU8013980 kontenenti l-imsemmija artikoli, 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, konvenuta, Nour Line P/C M.B.M.T., Avenue Hedi Nouira, Tunis, Tunisia 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. 11 tal-process.

Rat id-digriet datat 24 ta' Novembru 2010 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita' intimata.

Rat ir-rikors ta' Dr. Louis Bianchi *nomine* datata 24 ta' Frat 2010 a fol 27 tal-process fejn talab il-korrezzjonijiet u zidied hemm indikat konsistenti li fir-raba' paragrafu jizdiedu: wara l-kliem *25 ta' Jannar 2010* jizdied **"u t-23 ta' Frar 2010"**; wara l-kliem *"u l-container numru ECMU 8014543"* jizdied **"u l-*container* numru ECMU 8013980"**; minflok il-kliem *'sitt mija u tnax (612)'* jigi **"ghoxrin elf mija u tnax (20,112)**; u wara il-kiem *'Bill of Landing No. GGZO284819B'* jizdied il-kliem "**u wkoll il-Bill of Lading No.GGZO 286561**". Fis-sitt paragrafu minflok il-kliem sitt mija u tnax (612) jigi **"ghoxrin elf mija u tnax (20,112)"**; u l-ewwel talba tar-rikors, minflok in-numru '*612*' jigi "**20,112";** u l-Qorti laqghet it-talba kif jidher bid-digriet taghha moghti fil-25 ta' Frar 2010 a fol 29 tal-process.

Rat ir-rikors ta' Dr. Louis Bianchi nomine datat 18 ta' Marzu 2010 a fol 31 tal-process li permezz tieghu talab lill-Qorti li jsiru l-korrezzjoni u z-zidied hemm indikati fis-sens, illi fl-ewwel talba minflok l-*container* numru CAXU 9795350 jitnizzlu l-kliem l-**"*comtainer* numru ECMU 8014543, u l-*container* numru ECMU 8013980"**; u l-Qorti laqghet it-talba kif jidher bid-digriet taghha moghti fil-23 ta' Marzu 2010 a fol 35 tal-process.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-ewwel (1) ta' Frar 2011, 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 ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati datata 20 ta’ Dicembru 2010 (fol. 41) fejn eccepew:-

1. Illi f’dan l-istadju l-esponenti mhux edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxilhom jikkomunikaw mas-socjeta` minnhom rapprezentata u f’dan ir-rigward minn issa jitolbu lir-rikorrenti tipprovdilhom kull informazzjoni li jista’ ghandha dwar kull mezz ta’ komunikazzjoni mas-socjeta` intimata, u dan jekk ghandha nformazzjoni ohra, *oltre* dik diga` provduta fir-rikors guramentat.

Rat il-lista ta’ xhieda tal-istess kuraturi a fol. 41 tal-process.

Rat in-nota ta’ Dr. Louis Bianchi datata 21 ta’ Decembru 2010 a fol 43 tal-process li biha pprezenta l-affidavit tieghu stess (Dok “LB”), ta’ Marc Ancle (Dok “LB 1”) u ta’ George Agius (Dok “LB 2”).

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fl-10 ta’ Marzu 2011 fejn meta ssejhet il-kawza deher Dr. Louis Bianchi ghas-socjeta` attrici u Dr. Anthony Cutajar bhala kuratur li rrimettew ruhhom ghall-atti. Il-kawza giet differita ghas-sentenza ghat-30 ta’ Marzu 2011.

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-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, u li tali markji jintuzaw ghal diversi artikoli ta’ lbies fost l-ohrajn u dan kif jirrizulat mir-rikors guramentat u mir-registrazzjonijiet relattivi.

Illi jirrizulta li l-Kontrollur tad-Dwana fil-25 ta' Jannar 2010 u t-23 ta' Frar 2010 (affidavit ta' George Agius, Ufficjal tad-Dwana datat 27 ta' Mejju 2010) kien issospenda r-rilaxx tal-*container* Nru. ECMU 8014543 u l-*container* numru ECMU 8013920 li fost affarijiet ohra kontenenti 20,112 Polo shirt u 25 hwejjeg ta' taht tal-irgiel (*male underwear*) (li fuq il-*bill of lading No. GGZO284819B* u wkoll il-Bill of lading No GGZO 286561 relattiv id-deskrizzjoni tal-*cartoons* relattiva hija ta' *mobile accessories)* u li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u CROCODILE, liema artikoli waslu fil-*Freeport Terminal* tad-Dwana in transitu ghar-rilaxx eventwali favur *consignee* / importatrici ndikata fuq l-istess *bill of lading* bhala Nour Line P/C M.B.M.T., Avenue Hedi Nouira, Tunis, Tunisia u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta' intellettwali.

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' intellettwali tas-socjeta' attrici kif anke jirrizulta mill-affidavit Marc Ancle (Dok. "LB 1") datat 17 ta' Mejju 2010 (fol. 45) 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 nkwantu l-istess huma b'xi mod inkompatibbli mal-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 f' 20,112 Polo shirts u 25 hwejjeg ta' taht tal-irgiel (*male underwear*) 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 ECMU8014543 u l-*container* numru ECMU8013980 kontenenti l-imsemmija artikoli, 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 sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din id-decizjoni jiddistruggi dawn l-istess oggetti fuq imsemmija, f'kull kaz minghajr ebda kumpens u kollox 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-socjeta`/entita` konvenuta ghandha tbati 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 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---------------------------------