



MALTA

**QORTI CIVILI**

**PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF**

**MARK CHETCUTI**

Seduta tat-3 ta' Gunju, 2014

Citazzjoni Numru. 71/2014

**Avukat Dottor Louis Bianchi bhala mandatarju  
specjali ta' s-socjeta' estera Lacoste S A ta'  
23/25 rue de Provence, 75009 Paris, France**

**vs**

**Dr. Joseph Ellis u P.L. Alison Wadge  
gew nominati kuraturi deputati sabiex  
jirraprezentaw lil Eurl Mesmada Import Export,  
06 Rue "H" Cite Annasre Batna, Algeria  
b'digriet tal-10 ta' April 2014**

**Il-Qorti,**

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tat-28 ta' Jannar 2014 li jghid hekk:

1. 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;

2. 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 sagrificju 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;

4. Illi fis-7 ta' Jannar 2014 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) (Kapitolu 414 ta' l-Edizzjoni Riveduta ta' l-Ligijiet ta' Malta), l-istess Kontrollur tad-Dwana kien issospenda r-rilaxx tal-*container* Nru. TGHU 8425879 ta' tul ta' 40 pied kontenenti seba' mija u tmenin (780) par zraben (sports shoes) (li fuq il-*bill of lading* No. GGZ0559574 relattiv id-deskrizzjoni tal-cartoons 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 / notify party indikata fuq l-istess *bill of lading* bhala Eurl Mesmada Import Export, 06 Rue "H" Cite Annasre Batna, Algeria, u *prima facie* dehru car lill-istess Kontrollur tad-Dwana li kienu jikkontravvjenu dritt ta' proprjeta intellettwali;

5. 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 inkludenti – kukkudrill (CROCODILE), li jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici;

## Kopja Informali ta' Sentenza

6. Illi s-socjeta attrici tinsab infurmata li b'kollox gew identifikati seba' mija u tmenin (780) par zraben (sports shoes) bis-sinjali kontraffatti;

7. 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;

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

9. Illi s-socjeta attrici nghatat opportunita sal-4 ta' Frar 2014 id-data tal-prezentazzjoni tar-Rikors promotrici sabiex tinforma lill-Kontrollur tad-Dwana li nbdew l-opportuni procedimenti civili gudizzjarji;

Tghid ghalhekk il-konvenuta ghaliex ghar-ragunijiet hawn qabel premissi m'ghandhiex din l-Onorabli Qorti:

1. Tiddikjara li l-oggetti konsistenti fi li fuqhom hemm sinjali LACOSTE u disinni partikolari ta' – kukkudril - CROCODILE konsistenti f'seba' mija u tmenin (780) par zraben (sports shoes) - u li jinsabu prezentement taht l-awtorita tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issosspenda r-rilaxx tal-*container* Nru. TGHU 8425879 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 lil, konvenuta, u ghas-spejjez tal-konvenuta Eurl Mesmada Import Export, 06 Rue "H" Cite Annasre Batna, Algeria;

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;

## Kopja Informali ta' Sentenza

4. Tordna lill-konvenuta ghandha tbatu 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 mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni;

Bl-ispejjez kollha kontra l-konvenuta, li tibqa' minn issa ingunta għas-subizzjoni tagħha.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tas-16 ta' Mejju 2014 fejn ighidu hekk:

1. Illi huma, fil-kwalita tagħhom ta' kuraturi deputati sabiex jirraprezentaw lis-socjeta Eurl Mesmada Import Export, mhumiex prezentement edotti mill-fatti li taw lok għal dina l-kawza u għaldaqstant, jirriservaw illi jdahhlu eccezzjonijiet ulterjuri aktar 'il quddiem.

2. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

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

Rat li l-kawza giet differita għas-sentenza.

## Ikkunsidrat

Illi jirrizulta li s-socjeta attrici hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji Lacoste, Crocodile, Crocodile pingut u l-kelma Lacoste bil-Crocodile pingut u dan kif jirrizultua mill-att promotorju ta' din il-kawza u wkoll mir-registrazzjoni ta' trademarks f'Malta bin-numri 37509, 15609, 15461, 15462, 15463, 15464, 31033, 37553, 15431, 15432, 15433, 15434, 15435 u 17230.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container Numru TGHU 8425879 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur Don Pasquale li kien diehel Malta fit-3 ta' Jannar 2014 l-Ufficjali tad-Dwana sabu konsenja ta' zraben sportivi li jgibu l-markji distintivi tas-socjeta rikorrenti liema konsenja tikkonsisti f'seba' mija u tmenin (780) par zraben (sports shoes) u li

## Kopja Informali ta' Sentenza

kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-artikolu 4 tal-Kap. 414, u minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mir-rapport datat 9 ta' April 2014 maghmul minn Marc Ancel, Intellectual Property Manager tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli apposti tal-Kap. 414, u s-socjeta attrici inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skond il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress li l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet attrici jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentati fl-atti tal-kawza li jinkludi l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Joseph Aquilina li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-Dwana, u tar-rapport ta' Marc Ancel li kkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha nkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti hija elenkata fl-affidavit ta' Joseph Aquilina datat 14 ta' April 2014. Ghalhekk it-talbiet attrici ghandhom jigu milqugha kif gej:

### **Konkluzzjoni**

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi s-seba' mija u tmenin (780) par zraben (sports shoes) in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija (skond l-artikolu 2(1)(a) u (b) tal-Kap. 414;

## Kopja Informali ta' Sentenza

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' seba' mija u tmenin (780) par zraben (sports shoes) b'Container Numru TGHU 8425879 da parti tas-socjeta intimata u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta intellettuali tas-socjeta rikorrenti nkwantu li ma humiex genwini, skond l-artikolu 2(1)(a)(i)(ii)(iii) u (b) tal-Kap. 414 [Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettuali (Mizuri Intrakonfini)] u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-artikolu 4 tal-istess Kap. 414, u dan fil-konfront tat-Trademarks registrati f'isem is-socjeta rikorrenti fir-Registru tal-Markji ta' Malta;

3. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi l-oggetti in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u a spejjez tas-socjeta intimata, skond l-artikolu 8 tal-Kap. 414;

4. Tordna lis-socjeta intimata thallas l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skond it-termini tal-Kap. 414 kif jirrizulta mill-affidavit tar-rapprezentant tal-Kontrollur tad-Dwana datat 14 April 2014;

Bl-ispejjez kontra s-socjeta/entita konvenuta b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

## < Sentenza Finali >

-----TMIEM-----