13 ta' Diċembru, 1950

Imħallfin :

Is-S.T.O. Sir George Borg, Kt., M.B.E., LL.D., *Pres.*
L-Onor. Dr. L.A. Camilleri, LL.D.
L-Onor. Dr. W. Harding, B.Litt., LL.D.

Edgar Staines ne. *versus* Neg. Victor La Rosa ne. (*)

"Trade Mark" — Reġistrazzjoni —
Art. 83 (a) tal-Kap. 48 tal-Liġijiet ta' Malta.

Meta ditta tiġi desinjata bil-kunjom tal-fundatur tagħha, imma dak il-kunjom jakkwista valur ta' avvjament b'mod li jsir magħruf in-konnessjoni mal-prodotti ta' dik id-ditta, u dak il-kunjom ikun stampat u maħżuż b'mod partikulari li jingħaraf mill-oħrajn, it-"trade mark" konsistenti f'dak il-kunjom hija reġistrabili.

Meta ditta li għandha "trade mark" tikkonċedi l-użu tiegħu lil ditta oħra għal żmien determinat, dik id-ditta ma għandhiex, għal hekk biss, titqies li abbandunat id-dritt għall-użu ta' dak it-"trade mark". Għalhaqstant, jekk dik id-ditta titlob ir-reġistrazzjoni ta' dak id-distintiv, u d-ditta l-oħra li kellha l-użu tad-distintiv għal żmien determinat tippretendi li, meta jispiċċa dak iż-żmien, id-ditta għandha dritt topponi ruħha għal dik ir-reġistrazzjoni, billi tallega li dak id-dritt ġie abbandunat, dik l-oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni tad-distintiv ma hix attendibili.

Il-Qorti — Rat iċ-ċitazzjoni quddiem il-Qorti tal-Kummerċ, fejn l-attur nomine, wara li qal illi l-konvenut nomine talab ir-reġistrazzjoni hawn Malta tal-kelma "Bata" bħala "trademark" ta' diversi prodotti ta' l-istess ditta konvenuta, u cjoè ta' "Tyres and Tubes", "Technical Rubber", "Footwear and Stockings", "Shoe Polish" u "Shoe Laces", skond ma jirriżulta mill-avviżi li ġew publikati fil-Gazzetta tal-Gvern tat-22 u 26 u 29 ta' Novembru 1946, u tat-3 u tas-6 ta' Diċembru 1946 (dok. A. B. C. D. E.); u illi l-attur fit-2 ta' Jannar 1947

(*) B'digriet tal-31 ta' Jannar 1951 ġie mogħti lill-attur il-permess kondizzjonali li jappella minn din is-sentenza quddiem il-Kumitat Ġudizzjarju tal-Maestà Tiegħu r-Re; u b'digriet ieħor tal-5 ta' Novembru 1951 ġie mogħti l-permess definitiv għall-istess appell.

għamel formali oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni ta' kull waħda mit-"trademarks" fuq imsemmija għar-raġuni illi l-kelma "Bata" kienet ilha minn żmien twil tiġi użata biex tiddistingwi l-prodotti li d-ditta attriċi kienet tbiegħ, u għalhekk ir-reġistrazzjoni tagħha da parti ta' ditta oħra kienet iġġib konfużjoni fis-suq, u in vista wkoll tal-fatt illi qiegħda tiġi mitluba għall-prodotti simili għal dawk mibjugħa mill-instanti; u illi l-konvenut nomine, fl-24 u fil-25 ta' April 1947, ippreżenta kontro-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tiegħu kontra l-imsemmija oppożizzjoni ta' l-instanti; talab li tiġi miċħuda r-reġistrazzjoni tal-kelma "Bata" bħala "trademark" għall-prodotti fuq imsemmija, mitluba mill-konvenut nomine. Bl-ispejjeż, kompriżi dawk tal-kontroprotest tal-1 ta' Mejju 1947;

Omissis;

Rat is-sentenza mogħtija minn dik il-Qorti fil-31 ta' Marzu 1950, li biha ġiet miċħuda t-talba, bl-ispejjeż kontra l-attur nomine; wara li kkunsidrat;

Illi mix-xhieda ta' l-attur irriżulta li d-ditta minnu rappreżentata kienet ġiet dikjarata ditta tal-Għadu, u għalhekk huwa ġie nvestit bir-rappreżentanza tagħha b'warrant tal-Gvernatur;

Mill-provi rriżulta li t-trademark "Bata", li l-konvenut nomine ried jirreġistra, u li għaliha l-attur nomine qiegħed jagħmel oppożizzjoni, tirrappreżenta l-kunjom tal-fundatur tad-ditta "Bata" ta' Zlin, li tiffabbrika diversi oġġetti tal-lastiku, kompriżi żraben, aċċessorji, u oġġetti simili. Iżda l-kelma "Bata" l-lum għandha valur ta' avvjament, u tinsab magħrufa ħafna in konnessjoni ma' żraben fabbrikati fi Zlin; u peress li tinsab stampata u maħżuża b'mod partikulari u li jingħaraf mill-oħrajn, dik it-trademark hija reġistrabili (art. 83 (a) Kap. 48, L.L. ta' Malta);

Irriżulta li d-ditta rappreżentata mill-konvenut nomine ilha tibgħat f'Malta l-prodotti tagħha bl-isem "Bata" sa mis-sena 1924, u baqgħet tibgħathom sas-sena 1939, meta skuppjat il-gwerra (dok. fol. 19, 30, 31, 64). Intant, b'arranġament li sar mid-ditta "Zlin", fis-sena 1932, id-ditta "The Bata Shoe Coy. Ltd." ta' Tilbury bdiet timporta hija l-prodotti "Bata" hawn u tikkonsenjahom f'din il-Gżira, u fis-sena 1938 welliet id-drit-

tiijet li kellha għal dak il-kummerċ lid-ditta rappreżentata mill-attur. Iżda dik id-ditta ma kienetx ħlief ir-rappreżentanti tad-ditta "Bata" ta' Zlin, u l-oġġetti tan-negozju tagħha kienu l-prodotti tad-ditta rappreżentata mill-konvenut nomine, kif jidher ċar mid-dokument eżibit fil-fol. 26 tal-proċess. Id-ditta ta' Tilbury, u għalhekk id-ditta attriċi, kellha biss l-esklużività tal-kummerċ 'tal-prodotti "Bata" tad-ditta ta' Zlin f'Malta, iżda ma kellhiex il-proprjetà tat-trademark "Bata", li ma ġietx trasferita. U tabilħaqq, l-arranġament kien li d-ditta ta' Tilbury, u għalhekk id-ditta attriċi, kellha tforni ruħha preferibilment bil-prodotti tad-ditta konvenuta u ma tixtrix simili prodotti minn ditti oħrajn taċ-Ċekoslovakja, fil-waqt li d-ditta konvenuta ma kellhiex tbiegħ minn dawk il-prodotti f'Malta ħlief lid-ditta rappreżentata l-lum mill-attur nomine jew per mezz tagħha; u fil-każ li jkollha tbiegħ, tħallas lid-ditta attriċi l-5% kummissjoni. U dana jkompli juri li d-ditta ta' Zlin riedet iżżomm il-proprjetà tat-trademark "Bata" u d-dritt ta' l-esportazzjoni tal-prodotti tagħha b'dak l-isem. Barra minn dan, mid-dokument fol. 26 jirriżulta li anki dak l-arranġament kellu jseħħ sa l-aħħar tas-sena 1949 biss; u għalhekk il-lum skada;

L-attur qal li d-ditta ta' Zlin rappreżentata mill-konvenut biddlet isimha, kif ukoll inbidel l-isem tal-belt, billi flok "Bata" ġie assunt il-markju "Svit". Għall-prova ta' dan, l-attur ippreżenta kopja tad-"The Times" ta' Londra (fol. 71). Apparti l-valur diskutibili tal-ġurnal bħala prova, minn dak il-ġurnal stess jirriżulta li l-markju "Bata" kellu jispiċċa fil-futur, u mhux li ġà spiċċa, u li dik id-deċiżjoni ttieħdet minn uffiċjali tat-"trade unions" u l-kumitat tal-ħaddiema, iżda ma jingħadx x'għamel sid il-fabbrika jew il-Gvern;

Għaldaqstant jidher ċar li d-ditta rappreżentata mill-konvenut sa mis-sena 1924 l-hawn kellha l-użu leġittimu tal-markju "Bata" f'Malta mingħajr ma abbandunatu qatt, fil-waqt li d-ditta attriċi kienet tużah biss in kwantu kellha għal xi żmien l-esklużività ta' l-importazzjoni u tal-kummerċ f'Malta tal-prodotti "Bata", li kienet tibgħatilha d-ditta "Bata" ta' Zlin stess, u bil-kunsens ta' din id-ditta; u għalhekk l-oppożizzjoni ta' l-attur, dedotta fiċ-ċitazzjoni, ma hijiex ġusta;

Rat in-nota *ta' l-appell ta' l-attur nomine*, *u rat* il-petizzjoni *tiegħu fejn* talab li s-sentenza fuq imsemmija tiġi revokata, billi t-talba kif dedotta fiċ-ċitazzjoni tiġi milqugħa, bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi kontra l-konvenut nomine;

Omissis;

Ikkunsidrat;

Illi tnejn huma l-aggravji li fuqhom huwa bażat dana l-appell, jiġifieri :— (a) Li kuntrarjament għal dak li gie ritenut fis-sentenza ta' l-Ewwel Qorti, id-ditta appellata mis-sena 1932 kienet abbandunat l-użu tad-distintiv "Bata" għall-prodotti tagħha fis-suq lokali, billi, bħala konsegwenza ta' ftehim li kien sar mad-ditta "The British Bata Shoe Company, Limited" ta' Tilbury, din id-ditta bdiet timporta u tbiegħ dawk il-prodotti, u fis-sena 1938 ċediet id-drittijiet tagħha lid-ditta appellanti; (b) li d-ditta appellata ma tistax tiġi hawn Malta rikonoxxuta bħala s-suċċeditriċi u ċ-ċessjonarja ta' kwalsijasi dritt li talvolta setgħet kellha hawn Malta l-kumpannija originali "Bata" ta' Zlin, li mill-1924 sa l-1939 kienet tibgħat hawn Malta l-prodotti tagħha, billi l-imsemmija kumpannija "Bata" ta' Zlin ġiet nazzjonalizzata mill-Gvern Ċekoslovakk f'Diċembru 1945, u dik in-nazzjonalizzazzjoni kienet ta' natura konfiskatorja għal raġunijiet politiċi;

Ikkunsidrat;

Illi ma hemmx kuntrast bejn il-kontendenti li d-ditta konvenuta mis-sena 1924, sakemm skoppjat il-gwerra fl-1939, kienet tibgħat f'Malta l-prodotti tagħha bl-isem ta' "Bata". Għall-ewwel hija kienet tibgħathom direttament lill-kummerċjanti lokali per mezz ta' l-aġent u rappreżentant tagħha; imma fis-sena 1932 sar ftehim bejn id-ditta "Bata" ta' Zlin u dik "The British Bata Shoe Company, Limited" ta' Tilbury, u din l-aħħar ditta bdiet iġġib hawn Malta l-prodotti tad-ditta "Bata" ta' Zlin u tbiegħhom fis-suq lokali. Dik il-konċessjoni li fis-sena 1932 saret lid-ditta fuq imsemmija ta' Tilbury, ġiet fis-sena 1938 ċeduta lid-ditta "The Bata Overseas Shoe Company, Limited" tal-Belt Valletta, Malta. Mill-provi li saru jidher ċar li d-ditta ta' Tilbury, u sussegwentement id-ditta appellanti, ma kienux bħief rappreżentanti tad-ditta "Bata" ta' Zlin, u kellhom l-esklużività tal-kummerċ tal-prodotti tagħha

f'Malta. Infatti, kif jidher mill-ewwel patt tad-dokument fil-fol. 26, id-ditta ta' Zlin innominat lid-ditta ta' Tilbury "Their exclusive representatives for the territory of Great Britain and the whole of the British Empire, with the exception of the Far East and Canada"; u kif jidher mill-aħħar klawsola ta' dak id-dokument, il-ftehim fih kontenut kellu jibqa' "valid until 31st. December, 1949";

Ikkunsidrat;

Illi bil-ftehim fuq imsemmi ma jistax jiġi ritenut li d-ditta konvenuta abbandunat l-użu tad-distintiv "Bata" għall-prodotti tagħha fis-suq ta' Malta, jew li hija ttrasferiet dak id-distintiv lid-ditta ta' Tilbury jew lil xi ditta oħra. Hija sempliċement ikkonċediet ir-rappreżentanza esklużiva tagħha lil ditta oħra; u b'din il-konċessjoni għal żmien determinat id-ditta ta' Zlin mhux biss ma tilfitx l-użu tad-distintiv "Bata", iżda għandha tiġi ritenuta li kkonservatu per mezz tar-rappreżentant esklużiv tagħha. Għalhekk, kif sewwa qalet l-Ewwel Qorti, mis-sena 1924 'il hawn id-ditta konvenuta kellha l-użu leġittimu tad-distintiv "Bata" għall-prodotti tagħha f'Malta mingħajr qatt ma abbandunatu, fil-waqt li d-ditta attriċi u dik ta' Tilbury kienu qegħdin jagħmlu użu minn dak id-distintiv in konsegwenza tar-rappreżentanza li kellhom tad-ditta konvenuta hawn Malta;

Ikkunsidrat;

Illi kwantu għall-aggravju l-ieħor miġjub 'il quddiem mill-appellant nomine, ebda prova ma saret li d-ditta "Bata" ta' Zlin ġiet nazzjonalizzata mill-Gvern Ċekoslovakk, u li dik in-nazzjonalizzazzjoni kienet ta' natura konfiskatorja għal raġunijiet politiċi. L-appellant nomine għamel dawn l-allegazzjonijiet biex isostni li taħt dawk iċ-ċirkustanzi d-ditta konvenuta ma tistax tiġi rikonoxxuta. Iżda billi, kif ġà ngħad, ma saret ebda prova ta' dawk l-allegazzjonijiet, il-Qorti ma tistax teħodhom in konsiderazzjoni; u għalhekk ma hemmx lok li tesprimi ruħha fuq il-kwistjoni tar-rikonoxximent tad-ditta konvenuta, billi, biex tqum dik il-kwistjoni, hemm bżonn li qabel xejn l-imsemmijin allegazzjonijiet jiġu sostanzjati;

Ikkunsidrat;

Illi għalhekk is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti ma hix ċensurabili, u l-appell ta' l-attur nomine għandu jiġi miċħud;

Għar-raġunijiet fuq miġjuba u għal dawk ta' l-Ewwel Qorti, li huma adottati;

Tirrespinġi l-appell u tikkonferma s-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Kummerċ tal-Maestà tar-Re fil-31 ta' Marzu 1950, bl-ispejjeż kontra l-attur appellant nomine.