

20 ta' Ottubru, 1953

Imballef:

L-Onor. Dr. T. Gouder, L.L.D.

Avukat Dr. Edoardo Sammut ne. *versus* Captain Victor Trapani ne:

Trade Mark — Registrazzjoni — Oppozizzjoni —

Abbandun — Konkorenza Sleali — Gwerra —

Trading with the Enemy Ordinance, 1939 —

Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 170 ta' 1-1951 —

Kustodju tal-Proprietà tal-Ghadu — Art. 99 u 91

ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali.

In-Notifikazzjoni tal-Gvern nru. 170/1951, li in forza tiegħu gew investiti fil-Kustodju tal-Proprietà tal-Ghadu t-trade marks kollha registrati in konsegwenza ta' applikazzjoni għar-registrazzjoni magħmula gabel it-3 ta' Settembru 1939, appartenenti lil kull nemik, jew miżmuma jew amministrati favur kull nemik, tirrigwarda biss lit-trade marks registrati in konsegwenza ta' applikazzjonijiet magħmula gabel l-imsemmija data, u kwindi ma tirrigwardax it-trade marks li ma humiex registrati hawn Malta. Dawn għalhekk baqgħu ma gewx investiti fil-Kustodju tal-Proprietà tal-Ghadu.

Non ostenti l-fatt li t-trade mark ma tkunx registrata hawn Malta, it-trade mark tidqa' proprietà ta' sidha; għax il-proprjetà ta' marka ta' fabrika jew tal-kummerċ ma tiegħuz l-eżistenza giuridika tagħha mill-formalità tar-registrazzjoni, u tirpoza fuq listess prinċipji generali tad-dritt komuni li minnhom huma regolati l-business u l-proprjetà.

Malta trade mark tiġi applikata u realment wżata fis-sug b'isem tindika lil-kumpratur illi l-merkanzija li għid dik it-trade mark hija l-prodott ta' ditta partikulari, dik it-trade mark issir; sa dak il-pont, proprietà esklużiva ta' dik id-ditta; u hadd iehor ma għandux id-dritt li jikkupjaha, lanqas li jappropria ruħu minn xi parti min-

u hu, jekk b'dik l-appropriazzjoni kumpraturi imprudenti jistgħu jiġu miġjubin jommu li jkunu gegħdin jakkwistaw merkanzija jabbrikata mid-ditta proprjetarja ta' dik it-trade mark.

Il-markji ta' jabbrika jor tal-kummerċ għandhom jiġu protetti f'kull Stad, tant jekk appartenenti li-cittadin kemm li-l-barranin, u tant fl-ipotesi illi l-istabiliment prinċipali tan-negozzjant li lilu jkun jappartjeni jkun jinsab fit-territorju ta' l-Istat kemm fil-kaz li jkun fl-estern.

Huwa ceu li d-drift għall-użu ta' trade mark jista' jintilef bin-nuq-gas ta' l-użu tiegħu, jijifieri bl-abbandun, però mhux biżżejjed li l-proprjetarju ma jkonnidix jura t-trade mark, imma hemm bżonn li tiġi pruvata l-intenzjoni tiegħu li jabbanduna dik it-trade mark.

L-għaihekk, il-fatt li l-proprjetarju tat-trade mark ma juraż l-istess trade mark, u ma jidher passi kontra l-kontravventuri, ma jfisser abbandun tad-drift ta' l-użu tat-trade Mark, jekk dak il-proprjetarju ma setax jagħmel dak l-użu mit-trade mark u ma setax jagħzi kontra l-kontravventuri.

L-effett tal-gwerra fuq it-trade mark mhux dak li jestingwiha, imma biss li jżommuha inattiva.

Id-difett ta' oppożizzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark fi żmien żahrejn mill-acciz tat-talba għal dik ir-registrazzjoni ma jipprekludix it-triq għal kwalsijasi oppożizzjoni futura.

Fost il-kazji ta' konkurrenza illeċita għe dejjem ritenut l-ispaċċ ta' merkanzija proprja taht l-istess marka għe użata minn kadd ieħor, b'mod li tkun tista' ssir konfużjoni bejn iż-żewġ markji; u dan anki jekk min jiddenunzja l-limitazzjoni jor l-użu tal-marka tiegħu ma jkonnx irregistra dik il-marka.

Il-Qorti — Rat l-att taċ-ċitazzjoni li bih l-attur nomine, wara li ppremetta illi l-imsemmija ditta "4711" ilha hafna snin, u għadha, tipproduċi: "Eau de Cologne", profumerija, kosmetici, preparati għat-twaletta, u prodotti oħrajn simili li l-quddiem issir riferenza għalihom, bħala "4711", skond proċessi sigrieti illi huma ta' proprjetà esklużiva tagħha; u illi l-istess prodotti ilhom bosta snin, u għadhom, distribwiti mad-dinja kollha mill-imsemmija ditta taht diversi "trade marks" distintivi, li fosthom hemm it-tikketta "Blue and Gold Eau de Cologne Double No. 4711" u l-kelma "SIR", u, fl-istess hin, "4711" huwa l-isem tad-ditta jor tal-post tan-negozju tad-dit-

ta attriċi; u illi l-imsemmijin "trade marks" ilhom hafna snin konoxxuti fis-suq ta' Malta b'hala distintivi tal-prodotti ta' l-istess ditta attriċi; u illi waqt il-gwerra d-ditta ingliża "B. T. Reuter Company Limited, Slough, Buckinghamshire, England", b'qerq, u billi falsament iddikjarat li hija proprjetarja taghhom, otteniet favur taghha r-registrazzjoni f'Malta tat-"trade marks" fuq riferiti, taht in-numri 4212 u 4213, liema "trade marks" in rigward tas-suq ta' Malta huma proprjetà assoluta u esklużiva taghha (tad-ditta attriċi); u illi, meta sarret il-publikazzjoni ta' l-imsemmija "trade marks" fil-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, id-ditta attriċi ma setghetx taghme' oppożizzjoni minhabba l-istat ta' gwerra; u illi r-registrazzjoni ta' l-istess "trade marks" favur l-imsemmija ditta "R. T. Reuter" hija probabili li tinganna u tikkrea konfużjoni fil-pubbliku, u fl-istess hin tikkostitwixxi konkorenza sleali ghadannu tad-drittijiet u ta' l-interessi tad-ditta attriċi, billi din hija ostakolata milli tirregistra t-"trade marks" taghha f'isimha, u anki ghaliex il-prodotti ta' "R. T. Reuter" huma wisq inferjuri ghal dawk ta' "4711", billi d-ditta ingliża ma tafx il-formoli sigrieti; talab: (1) Li jiġi dikjarat u deċiż illi in rigward tas-suq ta' Malta t-"trade marks" numru 4212 "Blue and Gold Eau de Cologne Double" No. 4711 u numru 4213 "SIR" huma proprjetà esklużiva tad-ditta attriċi; 2. li jiġi dikjarat u deċiż illi l-imsemmija żewġ "trade marks" ġew registrati f'Malta mill-imsemmija ditta "R. T. Reuter" b'qerq u b'dikjarazzjoni falza ta' proprjetà; 3. li jiġi ordnat il-kancellament mir-Registru tat-Trade Marks ta' l-imsemmijin "trade marks" numru 4212 "Blue and Gold Eau de Cologne No 4711" u tan-numru 4213 "SIR". Bl-ispejjeż;

Omissis;

Ikkunsidrat;

Illi l-fatti li taw lok ghal din il-kawża jistgħu jiġu fil-qosor esposti kif ser jingħad:—

Id-ditta attriċi ilha minn żmien twil hafna tipproduċi "acqua di Cologne", profumerija, kosmetiċi, preparati għat-twaletta, u preparati oħra simili, li kienet u għadha tispaccja taht diversi "trade marks", fosthom "Eau de Cologne Blue & Gold Double No. 4711", u "4711 SIR";

Le-cifra "4711" lija registrata fil-Germanja bhala "trade mark" ta' dawn il-prodotti tad-ditta attriċi. Qabel it-tieni gwerra mondjali, dawk it-"trade marks" kienu registrati fir-Renju Unit fl-isem tal-proprietarji ta' l-istess ditta attriċi, li kellha f'Slough, Buckinghamshire, "assembly station", jiġifieri, kif spjega l-insemmi xhud Forster, "a centre where the liquid is mixed and bottled". Kienet id-ditta "R. T. Reuter Company Limited", li għet misejha fil-kawża, li kienet timmeskola ma' alkoholi ilma distillat u ingredjenti oħra ottenibili f'dak il-post ma' l-essenzi riforniti mid-ditta attriċi, u b'dan il-mod tikkonfezzjona "4711 Toiletries" fil-Ingilterra għall-merkati tar-Renju Unit. Fil-perijodu ta' l-insemmija gwerra, dik id-ditta "R. T. Reuter Company Limited" bdew jaħdmu l-"Overseas Markets"; introduċew il-prodotti f'dawn il-Gżejjer, u, rispettivament fl-20 ta' Ottubru 1947 u fis-26 ta' Novembru ta' dik l-istess sena, ottenew in rigward tagħhom ir-registrazzjoni tat-"trade marks" "Eau de Cologne Blue and Gold Double 4711" u "SIR", eżattament, jew kważi, bhal dawk għa' uzati mid-ditta attriċi għall-istess prodotti, b'effett mit-12 ta' Lulju 1947;

Qabel il-gwerra fuq riferita, id-ditta attriċi kienet ilha li ntroduċiet fis-suq ta' Malta l-prodotti, li baqgħet ininterrottament tispacċja fil-istess suq sakemm skuppjat l-insemmija gwerra per mezz ta' l-aġenti tagħha, mill-1930 sakemm bdiet il-gwerra "Alfred Gera & Sons", u qabel certu Lee, u qabel l-insemmi Lee id-ditta "Hammer & Thompson", il-prodotti fuq riferiti, għalkemm it-"Trade Mark" tagħhom ma kienetx registrata f'Malta. Meta bdiet il-gwerra, id-ditta attriċi ma setgħetx tkompli tiffornixxi s-suq ta' Malta b'dawk il-prodotti;

Meta spicċat dik il-gwerra, u preċiżament fis-sena 1949, id-ditta attriċi kitbet lill-insemmijin aġenti li kellha f'Malta immedjatement qabel ma skuppjat dik il-gwerra, u offrietilhom xi kampjuni. Dawk l-aġenti rrispondew li kienu baqgħu jimpurtaw il-prodotti ta' l-istess ditta attriċi mis-sukkursali tagħha fil-Ingilterra (dawk l-aġenti, sa allura, kienu jaħsbu li id-ditta "R. T. Reuter Company Limited" kienet "branch" ta' l-istess ditta attriċi fil-Ingilterra). In segwitu għal dina r-risposta wasal f'Malta kommess vjaġġatur tad-ditta attriċi, u

wara li dan informa lill-*agenti* li d-ditta ta' l-Ingilterra ma kienetx sukkursali tad-ditta attriċi, dawk l-*agenti* reġghu bdew jaħdmu mad-ditta attriċi, u ma baqghux jaħdmu mad-ditta ta' l-Ingilterra, u reġghu bdew, u baqghu sal-lum. jirrapprezentaw lid-ditta attriċi, u reġghu bdew iġibu, u għadhom iġibu, f'Malta, minn għand l-istess ditta attriċi, kwantitajiet kbar tal-prodotti tagħha (fol. 6, 7, 18, 18 tergo, 25, 25 tergo, 66, 67, 73, 72, 72 tergo, u 75 sa 82 inklużivament, tal-proċess);

B'din il-kawża d-ditta attriċi qiegħda teżerċita l-azzjoni kontemplata fl-art 141 u 142 ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali (Kap. 48), għall-korrezzjoni jew tħassir ta' registrazzjoni li tkun saret fir-Registru, jew għar-registrazzjoni ta' att li l-Kontrollur ikun irrifjuta li jirregistra — fil-każ sotto eżami għall-kancellazzjoni tar-registrazzjoni tat-“trade marks” fuq indikati, ottenuta mid-ditta “R. T. Reuter Company Limited”;

Ma hemmx dubju li t-“trade marks” tad-ditta attriċi u dawk registrati huma l-istess, u li t-tikketti b'dawk it-“trade marks” użati mill-imsemmija ditta “R. T. Reuter Company Limited” fuq il-prodotti li qiegħda tispaċċja f'Malta, huma, jekk mhux għal koliox, kważi identiċi għal dawk użati mid-ditta attriċi—dik li gġib il-kliem “Eau de Cologne Blue and Gold Double No. 4711” kważi identika, u l-oħra li gġib il-kelma “SIR” tixbahha hafna, ċertament f'manjera tali li tista' tinganna u tikkrea konfużjoni bejn prodott u l-iehor— dak li, del resto, mhux kontestat mid-ditta “R. T. Reuter Company Limited”;

Premessi l-fatti u ċ-ċirkustanzi tal-kawża kif jirriżultaw assoċjati mill-provi, tgħaddi l-ewwelnett għall-konsiderazzjoni ta' l-ewwel eċċezzjoni sollevata mid-ditta li għet kjamata fil-kawża, fis-sens li d-ditta attriċi ma tistax tagħmel kawżi fil-Qrati tal-Maestà Tagħha r-Regina, minhabba t-Trading with the Enemy Ordinance, 1939;

Tikkunsidra;

Illi fid-19 ta' Novembru 1948 l-Eċċellenza Tiegħu l-Gvernatur ta' dawn il-Gżejjer, in eżerċizzju tal-poteri li kienu gew lilu konferiti bis-sezzjoni 2 ta' l-Ordinanza fuq riferita, u tal-poteri l-oħra kollha li jagħtuh id-dritt għalhekk, hareġ l-Ordni

nru. 3 ta' l-1948 dwar l-awtorizzazzjoni tal-kummerċ mal-Għadu fil-Germanja, pubblikat bin-Notifikazzjoni tal-Gvern numru 724 fil-Malta Government Gazette nru. 9741 tad-19 ta' Novembru 1948, fejn, tra l-altro, jingħad illi "notwithstanding anything contained in section 2 of the Ordinance — l-Ordinanza riferita ta' l-1939 dwar il-kummerċ mal-Għadu — "any person, unless His Excellency the Governor otherwise directs, may trade in respect of any patent, design, or trade mark in Germany, with any Government, public or other authority in Germany, or with any individual or body of persons (whether corporate or incorporate) resident or carrying business therein"; u fl-istess Ordni jingħad ukoll illi għall-finijiet tiegħu "trade" tinkludi anki "the taking of such steps as may be expedient to protect or enforce any such patent, design or trade mark, or any rights or interests arising thereunder", u Germany "means Berlin and the French, British, American and Russian Military Zones of Germany as established by the Statement by the Governments of the United Kingdom, the United States of America, the Union of Soviet Socialist Republics, and the Provisional Government of the French Republic, on the Zones of Occupation in Germany, on the 5th June, 1945, and also those parts of the former German Reich which are at present administered by the Union of Soviet Socialist Republics";

Inoltre, fl-10 ta' Lulju 1951 gie publikat fil-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta (nru. 10070—avviż nru. 300) l-avviż li kien gie publikat b'ħala supplement speċjali tal-"London Gazette" fid-9 ta' Lulju 1951; b'liema avviż giet pubblikata n-Notifikazzjoni illi l-istat formali ta' gwerra mal-Germanja spiċċa mill-4 ta' wara nofs inhar, hin tas-sajf, għall-Ingilterra, fid-9 ta' Lulju 1951. F'dak l-avviż ingħad ukoll illi "His Majesty's Government in the United Kingdom must reserve the right to retain any money or property subject to control by virtue of 'Trading with the Enemy Legislation', or in custody of any Prize Court; but they desire to recall that under that legislation no obstacle has been placed since the 29th. day of March, 1949, in the way of the resumption of full commercial and financial dealings between persons in the United

Kingdom and persons in Germany, or of the acquisition of property not then subject to control, and this position will remain unaltered. Contracts concluded before the war between persons in the United Kingdom and persons in Germany will also remain subject to 'Trading with the Enemy' legislation; but contracts concluded on or after the 29th. day of March, 1949, have been in the same position as contracts concluded with persons in any friendly country, and no obstacles have been or will be raised in connexion with them by reason of the fact that a formal state of war has previously existed between the United Kingdom and Germany";

Mill-premess tikkonsegwi l-infonda ezza ta' l-eċċezzjoni, li kwindi qiegħda tiġi respinta, bl-ispejjeż kontra d-ditta li ssollevatha;

Ugwalment respingibili hija l-eċċezzjoni l-oħra ta' l-im-semmija ditta "R. T. Reuter Company Limited", fis-sens illi d-ditta attriċi ma ppruvax id-dritt tas-successjoni għat-titolu tad-ditta ta' Paul Peter Mulhens, li, kif qalet id-ditta "R. T. Reuter Company Limited", kien ir-"registered proprietor" ta' trade mark 'Eau de Cologne e Parfumerie Fabrik Glockengasse No. 4711, Gegenuber der Pferdeposd von Ferd, Mulhens'. Jirrizulta soddisfacentement mill-provi illi d-ditta attriċi hija dik li kienet tispacċja f'Malta, qabel it-tieni gwerra mondjali, u reggħet bdiet tispacċja meta spiċċat dik il-gwerra, il-prodotti tagħha taħt it-trade marks fuq indikati — prodotti li kienet tispacċja wkoll f'merkati oħra tad-dinja taħt l-istess trade mark "4711", li fl-1865 giet registrata fil-Germanja fl-isem tal-proprietarji ta' l-istess ditta. Anki din l-eċċezzjoni, kwindi, qiegħda tiġi respinta, bl-ispejjeż kontra d-ditta li ssollevatha;

Tikkunsidra fil-meritu;

Illi in virtù ta' "The Trading with the Enemy (Custodian) (No. 2) Order, 1951", ġew investiti fil-Custodian tal-Proprietà Nemika għall-Ingilterra, nomina taħt it-Trading with the Enemy Act, 1939, (a) it-trade marks kollha registrati in konsegwenza ta' applikazzjoni għar-registrazzjoni magħmula qabel it-tielet jum ta' Settembru 1939, appar-enti lil kull nemik, jew miżmumin jew amministrati favur

kull nemik ("belonging to, or held or managed on behalf of, any enemy"), u lill-istess Kustodju gie mogħti d-dritt, in rigward ta' dawn it-trade marks, li jeżerċita l-poteri kollha konferiti lill-proprjetarju registrat mit-Trade Marks Act, 1938; (b) u d-dritt li jbiegħ l-istess trade marks, u ġeneralment li jaġixxi in rigward tagħhom kif, u taht kull deċiżjoni mill-Board of Trade, fid-diskrezzjoni tiegħu jkun jidhirlu li jkun opportun;

Fit-22 ta' Gunju 1951, l-Eċċellenza Tiegħu l-Uffiċjal li allura kien qiegħed jamministra l-Gvern ta' Malta hareġ ordni (Notifikazzjoni tal-Gvern nru. 170 ta' l-1951) li in forza tiegħu ġew investiti fil-Kustodju tal-Proprietà Nemika, nominat taħt l-ordinanza lokali ta' l-1939 dwar il-Kummerċ tal-Għadu, it-trade marks kollha registrati in konsegwenza ta' applikazzjoni għar-registrazzjoni magħmula qabel il-15 ta' Settembru 1939, appartenenti lil kull nemik, jew miżmuma jew amministrati favur kull nemik; u lill-istess kustodju gie mogħti d-dritt, kwantu għall-istess trade marks, li jeżerċita l-poteri kollha konferiti lill-proprjetarju registrat mill-Ordinanza lokali dwar il-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali (Kap. 48), u li jbiegħ l-istess trade marks, u ġeneralment li jaġmel b'dawk l-istess trade marks, b'sogġezzjoni għal kull direzzjoni tal-Gvernatur, dak li fid-diskrezzjoni tiegħu jkun jidhirlu opportun. Dana l-ordni evidentement ipprova għal Malta dak li s-surriferit "Trading with the Enemy (Custodian) (No. 2) Order" ta' l-1951 ipprova għar-Renju Unit;

L-Ordni tar-Renju Unit u dak ta' Malta jirrigwardaw biss it-trade marks registrati in konsegwenza ta' applikazzjoni magħmula qabel it-3 ta' Settembru 1939, u kwindi mhumiex applikabili għat-trade marks tad-ditta artifiċi li huma fil-kwisjoni, bilii dawn it-trade marks mhumiex registrati f'Malta, u għalhekk l-istess trade marks ma ġewx "vested" fil-Kustodju tal-Proprietà Nemika f'Malta in rigward ta' dawn il-Gżejjer. Il-Kustodju tal-Proprietà Nemika f'Malta, il-lum amministratur tal-Proprietà Tedeska, li gie msejjaħ mill-atur nomine biex jixhed f'din il-kawża, iddikjara, difatti, illi qatt ma ġew "vested" fih it-trade marks "4711", jew ahjar "Blue and Gold Eau de Cologne Double No. 4711", u lanqas it-

trade-mark "SIR", u li lanqas ma setghu jigu "vested" fib, ghalix ma kienux registrati f'Malta qabel it-3 ta' Settembru 1939 (fol. 62);

Ghalhekk dawn it-trade marks, mhux registrati f'Malta, baqghu tad-ditta attrici;

Tikkunsidra;

Fl-i, non ostanti l-fatt li daww it-trade marks mhumieq registrati f'Malta, il-proprjetà taghhom hija tad-ditta attrici, ghalix il-proprjetà tal-markji ta' fabbrica, jew tal-kummerè, ma jehux l-ezistenza guridika taghha mill-formalità tar-registrazzjoni. Din ma tikkreax id-dritt li minghajrha ma jkunx jezisti, ghalix id-dritt ta' proprjetà tal-markji jezisti indipendentement mir-registrazzjoni, u jippoza fuq l-istess principji generali tad-dritt komuni li minnu huma regolati l-pussess ta' l-proprjetà. F'dan is-sens esprimiet ruhha l-Qorti ta' l-Appell Taghna fil-kawza "Micallef vs. Bonello", deciza fl-10 ta' Lulju 1916 (Kollez. Vol. XXIII, parte I, pag. 200). Fis-sentenza li biha giet definita dik il-kawza jinghad: — "La proprietà dei marchi di fabbrica o di commercio non ritrae la sua esistenza giuridica dalla formalità della registrazione. Il diritto di proprietà dei marchi si fonda sul titolo stesso da cui deriva il diritto di proprietà sulle cose in generale. Invero il diritto di contraddistinguere con marchi o segni particolari i prodotti della propria industria è una conseguenza diretta del diritto di proprietà su quei prodotti stessi. Esso perciò riposa sugli stessi principi generali del diritto comune da cui sono regolati il possesso e la proprietà. La legge dunque, che provvede alla registrazione dei marchi o segni distintivi di commercio, non tende a creare nuovi diritti di proprietà; suo scopo è quello di proteggere il marchio adottato come manifestazione di un diritto naturale, regolandone e tutelandone l'uso. . . . altro è il diritto del marchio in sé stesso, ed altro è la formalità della registrazione; scopo fondamentale della legge relativa alla registrazione essendo semplicemente quello di fare constatare la esistenza del diritto di proprietà del marchio e di assicurarne l'inviolabilità di fronte ai terzi, e non già di dare vita a quel diritto. Tale legge ha carattere puramente dichiarativo, non attributivo, di proprietà";

Dana l-konċett, affermat f'f'afna sentenzi oħra tat-Tribunali Tagħna, fosthom dawk mogħajja minn din il-Qorti fit-30 ta' Mejju 1932 in "Colombo vs. Lee" (Kollez. XXVIII—III—041), u fit-3 ta' Marzu 1953 in re "Avv. Dr. Edw. Sammu ne. vs. Onor. Capt. Walter Salomone et. ne.", gie milqiegħ mill-gursprendenza Ingliża u Taljana, kif gie rilevat f'le-ċitata sentenza tal-Qorti ta' l-Appell Tagħna; u f'dan il-pont jiġġjova li jiġi rikordat illi l-liġi tagħna li tiggoverna t-trade marks giet modellata fuq il-liġijiet Ingliża u Taljana;

U ta' l-is ess parir huwa Lewis Boyd Sebastian, awtorevolissimu fil-materja, li fit-trattat tiegħu fuq il-liġi tat-trade marks — "Law of Trade Marks" — jikteb:— "That which is used as a trade mark is still a trade mark, registered or unregistered". U jirriporta l-kliem tal-ġudikat tal-High Court of Justice fil-kawża "Ronsome vs. Graham", riportat fl-imsemmija deċiżjoni tal-Qorti ta' l-Appell Tagħna:— "The general principle upon which the Court exercise jurisdiction in the case of trade marks is that a manufacturer who produces an article of merchandise..... and who places upon it a mark by which it is distinguished from all other articles of a similar kind..... becomes the exclusive owner of that which is henceforth called his trade mark. By the law of this country — and the like law prevails in most other civilised countries — he obtains a property in the mark..... The property thus acquired, like all other property, is under the protection of the law, and for the invasion of the right of the owner of such property the law affords a remedy similar in all respects to that by which the possession and enjoyment of all property is secured to the owners" (op. cit., p. 1);

Malli trade mark jiġi applikat u realment użat fis-suq biex jindika lill-kumpraturi illi l-merkanzija li ġieib dak it-trade mark hija l-prodott ta' ditta partikulari, dak it-trade mark isir, sa dak il-pont, proprje à esklużiva ta' dik id-ditta, u hadd ieħor ma jkollux id-dritt li jikkupjah, lanqas li japproprja ruhu minn xi parti minnu, jekk b'dik l-appropriazzjoni kumpraturi inprudenti jistgħu jiġu miġubin jemmu li jkunu qegħdin jakkwistaw merkanzija fabbricata mid-ditta proprjetarja

ta' dak it-trade mark;

Il-ligi stess espressament iiddikjara, fi-art. 99 ta' l-Ordinanza citata, illi r-registrazzjoni "shall not operate so as to guarantee the reputation of a trade mark, or the validity of the title to the trade mark.....";

Il-markji ta' fabbrika u ta' kummeré għandhom jiġu protetti f'kull Stat, tant jekk appartenenti lié-cittadin, kemm lil stranjeri, tant fi-ipotesi illi l-istabbiliment prinċipali tan-neguzjant li lilu jkun jappartjeni jkun jinsab fit-territorju ta' l-Istat, kemm fil-każ li jkun fi-esteru. A propożitu, Sebastian jiktib fi-opera citata:— "Since trade marks are recognised throughout the world; and not merely in the manufacturer's own country, as indicative of his goods, so that the subjects of any country are liable to be defrauded by goods bearing an imitation of a foreign trade mark, and any manufacturer is liable to suffer by the forgery of his marks abroad, the right of property in a trade mark is not limited by territorial bounds (Derringer v. Plate, 29 Col. 292; R. Cox, 325), though a limitation may be imposed by means of an exception of specified places by the assignor of a trade mark on assignment (Manhattan Medicine Co. v. Wood, 108 V. S. 218); and aliens' marks are protected in precisely the same manner as if they belonged to British subjects (Collins Co. v. Cowen, 3 K. & J. 428; Rey v. Lecouturier, 25 P.R. 265; 27 ib. 268; and cases at p. 99, note (a));

Tikkunsidra;

Illi, kif ġa fil-bidu ġie rilevat mill-atti tal-kawża jirrizulta soddisfacentement pruvat li d-ditta attriċi kienet tagħmel użu mit-trade marks in kwistjoni, li huma proprji tagħha, fil-pjazza ta' Malta, minn wisq qabel is-sena 1930, sakemm skuppjat it-tieni gwerra mondjali, wisq qabel ma bdiet tagħmel użu f'Malta mill-istess trade marks id-ditta "R.T. Reuter Company Limited" li, qabel ma skuppjat dik il-gwerra, kienet l-"assembly station" illi l-istess ditta attriċi kellha fir-Renju Unit, fe'n l-istess trade marks kienu registrati f'isem il-proprjetarju ta' l-istess ditta attriċi; u dak l-użu li d-ditta attriċi kienet tagħmel minn dawn it-trade marks kienet tagħmlu legalment, għaliex kienet tagħmlu legi timament, in

kwantu ma kien jilledi l-ebda dritt li hadd iehor kellu minn qabel in rigward ta' dawn l-istess trade marks. Skuppjata t-tieni gwerra mondjali, id-ditta attriċi ma komplietx tispeċċja f'Malta l-prodotti tagħha, u ma komplietx tagħmel użu f'Malta mill-imsemmijin trade marks tagħhom, iżda għaliex ma setghetx minhabba dik il-gwerra;

Huwa veru li d-dritt għall-użu tat-trade mark jista' jintilef b'in-nuqqas ta' l-użu tiegħu, fi kliem iehor bl-abbandun, għaliex il-ligi ma timponi lil hadd il-favuri tagħha; però hawn wiehed għandu joqgħod wisq attent għall-intenzjoni, għaliex, biex ikun hemm l-abbandun biċ-ċessazzjoni ta' l-użu, hemm bżonn illi l-intenzjoni ta' l-abbandun tiġi pruvata; fi Kliem iehor, mhux biżżejjed, għat-telf bl-abbandun tad-dritt ta' l-użu tat-trade mark, illi l-proprietarju ma komplix juża t-trade mark, imma hemm bżonn li tiġi pruvata l-intenzjoni tiegħu li jabbanduna dak it-trade mark. A propożitu, Sebastian ighid, fl-aw orevoli ktieb tiegħu:— "That the right to use a trade mark may be lost by abandonment or disuse is too clear to need argument or the support of authority — per Hughes J., in *Blackwell v. Dibrell* — and the neglect on the part of the owner which is fatal to his exclusive right may either take the shape of cessation of user on his own part, or of the growth of a concurrent right in others. Each of these depends upon intention. To constitute abandonment" (i.e. by cessation of user) an intention to abandon must be shown. Mere non-user of a trade mark can no more be said to constitute abandonment than the mere non-user of a right to foul a stream belonging to a mill, as an easement can be said to constitute an abandonment of the easement" (per Chitty J., in *Monson & Co. v. Boehm*)..... "The question of abandonment (i.e. by non interference with infringers) is one of intention, and the burden of establishing it lies upon the party who affirms it" (Morris Comm., in *Julian v. Hoosier*); and in the same way it was said in the High Court of Bengal (in *Orr-Ewing & Co. v. Grant, Smith & Co.*), that the right of property in a trade mark acquired by user would continue until it had been proved by evidence that the proprietor had abandoned it". "In particular, where

the trade mark owner is ignorant of infringements taking place, it will not be held that he had abandoned his rights because of his failure to enforce them, that failure being due to his ignorance of what was going on (*Weldon v. Dicks*); but it may be assumed that there must be reasonable diligence shown in the defence of his rights" (page 127);

Għaldaqshekk, mill-fatt illi d-ditta attriċi ma vżatx daww it-trade marks fi żmien il-gwerra, u ma hadetx passi kontra l-kontravventuri, fil-każ in ispeċje kontra d-ditta "R.T. Reuter Company Limited", biex timpedixxi l-użu da parti ta' din id-ditta ta' dawn it-trade marks u r-registrazzjoni tagħhom, ma jistax jiġi deżunt l-abbandun ta' l-business trade marks da parti tad-ditta attriċi; għaliex minn dak il-fatt ma tistax tiġi deżunta l-intenzjoni tad-ditta attriċi li tabbanduna t-trade marks, għar-raġuni illi f'dak iż-żmien id-ditta attriċi ma setgħetx teżerċita kontroll fuqhom, u anqas setgħet tiegħu passi biex timpedixxi l-vjolazzjoni tagħhom, lanqas per mezz tal-Kustodju tal-Proprietà Nemika — kif, milli jidher, id-ditta li giet kjamata fil-kawża tippretendi li setgħet — billi, kif għa gie dimostrate, dak il-Kustodju qatt ma gie invest bil-proprietà ta' dawn it-trade marks. Trade mark ma jistax jiġi kunsidrat estint sempliċement għaliex il-proprietarju tiegħu jkun jinsab fl-impossibilità li jużah u li jaġixxi biex jimpedixxi l-azzjoni tal-kontravventuri;

Inoltre, l-effett ta' gwerra fuq trade mark mhux dak li jestingwiha, imma biss li jżommha inattiva. Jista' liberament jingħad illi l-lum huwa prinċipju stabbilit illi ma' l-iskuppjar tal-gwerra, id-dritt għal trade mark spettanti lil sudditu nemik ma jiġix, f'dak il-hin stess, minnufih, konferit lill-Kustodju tal-Proprietà Nemika, imma fil-maġġur parti jibqa' inattiv. L-Istat jista', huwa veru, jikkonferixxi b'ligi lill-Kustodju, jew lil xi uffiċjal ieħor tiegħu, id-dritt għal trade mark ta' stranjer, u jista' jagħmel kif irid minn dak it-trade mark; imma fl-assenza ta' legislażjoni "ad hoc" it-trade mark ma jistax jiġi kunsidrat estint. Issa, kif għa gie muri, fil-każ in ispeċje, it-trade marks in kwistjoni ma għewx "vested" fil-"Custodian of Enemy Property". L-istat formali ta' gwerra mal-Germanja, li kien jimpedixxi lid-ditta attriċi l-eżerċizzju tat-trade marks,

spicċa fl-erbgha ta' wara nofs in-nhar, hin tas-sajf ta' l-Ingilterra, tad-9 ta' Lulju 1951, u f'dak il-hin għalhekk id-ditta attriċi irriprendiet id-dritt għall-eżerċizzju ta' dawk it-trade marks li hija l-proprjetarja tagħhom u li kienet tużahom fil-pjazza ta' Malta; liema dritt ta' proprjetà, apparti l-użu li kienet tagħmel minnhom fil-pjazza ta' Malta, jagħtiha d-dritt għall-protezzjoni li qiegħda titlob di frontu għad-ditta "R.T. Reuter Company Limited";

In-nuqqas ta' oppożizzjoni da parti tad-ditta attriċi fi żmien xahrejn mill-hruġ ta' l-avviż tat-talba, magħnula mid-ditta "R.T. Reuter Company Limited" għar-registrazzjoni tat-trade marks skond id-dispożizzjoni kontenuta fl-art. 91 ta' l-Ordinanza għall-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali, mhux ta' ostakolu għall-eżerċizzju da parti tad-ditta attriċi għall-azzjoni odjerna; il-għaliex huwa risaput illi d-difett ta' oppożizzjoni fi żmien ix-xahrejn ta' l-imsemmi artikolu 91 ta' l-Ordinanza citata ma jipprekludix it-triq għal kwalsijasi oppożizzjoni futura. L-avviż fuq imsemmi huwa sempliċi prekawzjoni, u l-opponenti għar-registrazzjoni ma għandu ebda dover li jarah, u mhux prekluz li in segwitu jgajjem oppożizzjoni għar-registrazzjoni;

Id-ditta "R.T. Reuter Company Limited", appuntu għaliex id-ditta attriċi ma aġixxietx fiż-żmien ta' xahrejn fuq indikat, issollewat l-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni ta' xahrejn, li hija kkwalifikat bħala preskrizzjoni applikabili għall-każ. Għar-raguni għa mogħtija, u għal dawk li aktar il-quddiem jigu spjegati, dina l-preskrizzjoni ma teżistix; imma billi l-imsemmija ditta tippretendiha u ssollewata, hemm bżonn, skond il-Kodiċi tal-Proċedura Civili (art. 731), li tiġi deċiża b'kap għaliha;

Għar-ragunijiet għa mogħtija, u għal dawk imfissra aktar il-quddiem;

Tirrespingi l-eċċezzjoni, bl-ispejjeż kontra l-imsemmija ditta li ssollewatha;

Tikkunsidra;

Illi l-imsemmija ditta "R.T. Reuter Company Limited" tissottometti, fl-imsemmija nota fil-fol. 49 sal-fol. 55 inklużi-

vament tal-proċess, illi n-nuqqas ta' oppożizzjoni da parti tad-ditta attriċi fiż-żmien ta' zahrejn mill-bruġ ta' l-avviż tat-talba tagħha għar-registrazzjoni tal-markji, u ż-żmien twil li ħalliet jgħaddi qabel ma ntavolat din il-kawża, għandhom jimpurtaw u jgħibu bħala konsegwenza illi ma għandhomx jiġu kancellati l-markji minnha registrati. Skond id-ditta "R.T. Reuter Company Limited", in-nuqqas ta' l-oppożizzjoni "infra bimestre" għandha tqajjem il-preżunzjoni ta' l-assens, għaliex "qui tacet, cum loqui potest et debet, consentire videtur"; però, kif għa nġhad, anki jekk id-ditta attriċi kienet taf bl-avviż tat-talba tad-ditta "R.T. Reuter Company Limited" għar-registrazzjoni tal-markji, hija ma setgħetx tagixxi minhabba l-istat tal-gwerra fuq riferita, u allura ma tistax tiffaccja l-preżunzjoni nvokata. Kwantu mbagħad għall-ożservazzjoni in rigward taż-żmien li d-ditta attriċi ħalliet jgħaddi qabel ma għiet il-quddiem b'dina l-kawża, għandu jiġi notat, l-ewwelnett, illi ż-żmien mhux twil kif id-ditta "R.T. Reuter Company Limited" tgħid li hu; il-għaliex, kunsidrati sewwa l-provi, jirriżulta illi ż-żmien huwa pjuttost qasir (fol. 19, 66, 73, u 5 tal-proċess). Imbagħad, kif għa gie aċċennat, il-liġi ma tistabbilixxix ebda żmien li fih l-azzjoni kontemplata fiċ-ċitati artikoli 141 u 142 ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali għandha tiġi eżerċitata. Huwa veru illi, meta l-oppożizzjoni ma tkunx kontestwali għat-talba għar-registrazzjoni, jew meta l-azzjoni ma tittiehedx f'qasir żmien wara li tkun għiet ottenuta r-registrazzjoni, il-ġudikant għandu juża ċirko spezzjoni kbira; imma dana jfisser illi attenzjoni kbira għandha tiġi prestata in rigward ta' l-abbandun u ta' l-akkwijexxenza da parti ta' min ikun qiegħed jaġixxi għall-kancellament tat-trade mark. Issa, fil-każ in ispeċje, la jirriżulta l-abbandun, kif għa fuq gie muri, u lanqas l-akkwijexxenza, billi l-provi ma jurux, kif għandhom juru għall-akkwijexxenza, illi d-ditta attriċi baqgħet akkwijexxenti fil-konoxxenza tal-vjolazzjoni li kienet qiegħdha ssir għad-dannu tagħha;

Lanqas ma hu aċċettabili dak li ssottomettiet id-ditta "R. T. Reuter Company Limited", illi l-oppożizzjoni "infra bimestre" fuq riferita setgħet issir mill-Kustodju tal-Proprietà Nemika; u dan għar-raġuni għa spjegata illi t-trade marks in kwis-

tjoni tad-ditta attriċi ma gewx "vested" fi;

Iċ-ċirkustanza rilevata mill-istess ditta, illi l-Kustodju tal-Proprietà Nemika ta' l-Ingilterra assenja lilha t-trade marks in kwistjoni ma għandha l-ebda importanza għal dina l-kawża; il-għaliex dik l-assenjazzjoni gatt ma setgħet timporta l-assenjazzjoni ta' l-istess trade marks għal dawn il-Gżejjer. Dik l-assenjazzjoni bl-ebda mod ma setgħet taffetta s-sitwazzjoni tat-trade marks in kwistjoni f'Malta, lanqas kieku t-trade marks kienu registrati f'Malta qabel it-3 ta' Settembru 1939, u kienu kwindi kolpiti mill-Ordni fuq riferit li gie publikat fil-Gazzetta tal-Gvern nru. 270 ta' l-1951. Il-Kustodju tal-Proprietà Nemika, il-lum Amministratur tal-Proprietà Nemika, xehed, difatti:— "Vesting order li tohrog għall-Kustodju f-Ingilterra lili ma tirrigwardanix; wisq anqas, jekk proprietà nemika ga vestita fil-Kustodju Ingliż iġi minnu trasferita lil terzi persuni, ma għandix jiena 'ipso facto' nikkuosidra dak it-trasferiment bhala operativ għaliha. Per eżempju, kieku dan it-trade mark, jew dawn it-trade marks li semmejna, kienu registrati f'Malta qabel it-3 ta' Settembru 1939, it-trasferiment li sar l-Ingilterra, ma kienx jaffetta t-trade marks ta' Malta; kont inkun irrid inbiegghom jiena wkoll ta' Malta" (fol. 62 u 62 tergo);

Fl-abharnett, huwa risapu — u dan qiegħed jingħad għaliex issottomettietu d-ditta attriċi — illi fost il-manjeri l-obrajn ta' konkorenza illeċita gie dejjem ritenut l-ispaċċ ta' merkanzija proprja taht l-istess marka ga wżata minn hadd ieħor b'mod illi tkun tista' ssir konfużjoni bejn iż-żewġ marki; u dan anki jekk min jiddenunolja l-limitazzjoni jew l-użu tal-marka tiegħu ma jkunx irregistra dik il-marka;

Għall-motivi premessi;

Tiddeċidi adeżivament għall-istanza, u kwindi għat-tenur tat-talbiet ta' l-attur nomine, bl-ispejjeż kollha tal-kawża u relativi kontra d-ditta "R.T. Reuter Company Limited", li giet imsejha fil-kawża.