

16 ta' April, 1953

Inballef :

L-Onor. Dr. T. Gonder, LL.D.

Edgar Farrugia ne. *versus* Frank Bonaci ne.

**"Trade Mark" — Registrazzjoni — Imitazzjoni —
"Kinnie" — "Ohin 8".**

Hu elementari li meta wiehed jakkwista d-dritt għall-użu ta' trade mark, huwa jakkwista wkoll id-dritt li ma jhallix lil kadd ieħor jagħmel użu minn dik l-istess trade mark, jew li jimitahielu fraudolentement; u d-dritt ta' l-użu tat-trade mark għandu jiġi ritenut vjolat fraudolentement meta l-vjolatur jagħzi b'mod li l-publiku jiztri u jhallas għal kaja tiegħu fil-waqt li jkun jintendi jiztri u jhallas għal kaja ta' kadd ieħor.

L-użu ta' trade mark li tkun liżboh, jew anki identika għal dik użata minn persuna oħra, iżda għal merċi jew klassi ta' merċi differenti, ma jikkostitwix vjolazzjoni tad-dritt ta' dik il-persuna.

F'koż ta' użurpazzjoni ta' trade mark, b'ieħor ikun jista' jingħad li hemm l-imitazzjoni fraudolenta, mhix meħtieġa imitazzjoni perfetta tal-marka għal legalment użata minn kadd ieħor, imma jibbasta illi dik l-imitazzjoni tkun tali li tista' tinganna l-generali tal-konsumaturi. B'ieħor ikun hemm użurpazzjoni tal-marka ta' kadd ieħor, hu biżżejjed li jkun hemm il-"possibilità" ta' konfużjoni bejn iż-żewġ markji.

Trattandosi ta' marka registrata, il-pont li għandu jiġi kunsidrat huwa duk jekk hemmx vjolazzjoni tal-marka li hija għal użata minn kummerċjant fin-negozju tiegħu u meta wiehed jiġi b'ieħor jikkonsidera jekk hemmx vjolazzjoni tal-marka registrata, hemm bżonn li jura jekk f'dil il-marka registrata tiġix imitata l-parti essenzjali tagħha.

Għalkemm il-motiv li jkollu min jimita l-marka ma għandux importan-
za b'isem jiġi stabbilit jekk hemmx jew le imitazzjoni fraudolenta,
iżda, b'isem wieċed jara jekk hemmx rassomiljansa, jiġa', u għan-
du, jindaga a'kien il-motiv, x'kienet ir-raġuni, tar-rassomiljansa;
għaliez, jekk ma hemmx raġuni oħra kief dik li l-pubbliku jiġa'
jiġfiekel u jikkonfondi. Kaga ma' oħra, id-deazzjoni tkun li l-
marka tista' twassal b'isem tinduz ji sball.

B'applikazzjoni ta' dawn il-principji, fil-każ preżenti giet ritenuta
valida l-oppożizzjoni ta' l-attur, li kellu registrata favur tiegħu
l-marka "Kinnis", għat-talba tal-konvenut b'isem tiġi registrata
favur tiegħu l-marka "Chin 8".

Il-Qorti — Rat l-att taċ-ċitazzjoni li bih l-attur nomine,
wara li ppremetta illi l-konvenut nomine talab ir-registrazzjo-
ni f'Malta tat-"trade mark" konsistenti fil-kelma u ċifra
"Chin 8", relativament għal xorb mhux alkooliku ("soft
drinks") prodott mid-ditta konvenuta u għall-kummerċ tagħ-
ha; u illi huwa għamel oppożizzjoni formali għar-registrazzjo-
ni ta' l-imsemmija trade mark, għar-raġuni li hija kważi iden-
tika u tista' tiġi faċilment konfuza mat-"trade mark" tad-dit-
ta attriċi debitament registrata f'Malta, relativa wkoll għal xorb
mhux alkooliku, kif ukoll għar-raġuni illi l-marka li talbet ir-
registrazzjoni tagħha d-ditta konvenuta tixbah hafla l-kelma
"Chinotto" li tinsab digà legalment uzata mid-ditta attriċi, u
tista' tiġi wkoll faċilment konfuza magħha, u kwindi r-regis-
trazzjoni mitluba mid-ditta konvenuta, jekk tiġi milqugħa, ig-
gib konfużjoni fis-suq ta' Malta bejn il-prodotti fuq riferiti tal-
kummerċ tad-ditta konvenuta u dawk tad-ditta attriċi; u illi l-
konvenut nomine, fl-4 ta' Novembru 1912 ippreżenta fl-uffiċċju
tal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali kontro-dikjarazzjoni
tar-raġunijiet tiegħu kontra l-oppożizzjoni tad-ditta attriċi; ta-
lab, prevji d-dikjarazzjonijiet kollha neċessarji, speċjalment
dik, jekk neċessarja, illi l-oppożizzjoni tad-ditta attriċi giet
validament u legalment magħmula. u wara li jiġi mogħti kull
provvediment opportun, li tiġi rifjutata t-talba tad-ditta kon-
venuta għar-registrazzjoni tat-trade mark fuq indikata. Bl-
ispejjeż;

Omissis;

Tikkunsidra;

Illi d-ditta attriċi hija proprjetarja tat-trade mark konsistenti fil-kelma inventata "Kinnie", registrata fit-8 ta' Ottubru 1951, b'effett mill-24 ta' Lulju 1951, għal xorb aerat mhux alkooliku magħmul minn ingredjenti ta' laring u hxejjex aromatiċi ("non-alcoholic beverage made from ingredients of oranges and aromatic herbs"); u dana jirriżulta miċ-ċertifikat tar-registrazzjoni rilaxxjat mill-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali (fol. 8). Fuq il-kartellin, ossija tikketta, li d-ditta attriċi tuża fuq l-artikoli li inrigward tagħhom t-trade mark giet registrata, hemm il-vera marka furmata mill-parti ċentrali bil-kelma "Kinnie", u l-fuq, in-naħa tax-xellug, hemm il-kelma "Chinotto", u taht, in-naħa tax-xellug, hemm il-kliem "Simonds-Farsons-Cisk, Limited", u taht dawn il-kliem il-kliem "The Brewery, Imriehel, Malta", u biswithom hemm "Hop Leaf" bl-ittri S.F.C. fuqha;

Illi, kif jirriżulta mid-dokument fil-fol. 5 tal-proċess, id-ditta konvenuta għainlet applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' trade mark konsistenti fil-kelma u numeral "Chin 8", għal "soft drinks" prodotti mill-istess ditta konvenuta għall-kummerċ tagħha, u, konformement għal dak li hemm dispost fl-art. 90 ta' l-Ordinanza nru. XI ta' l-1899 dwar il-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali, dik l-applikazzjoni giet publikata fil-Gazzetta tal-Gvern tat-3 ta' Ottubru 1952;

Illi fit-13 ta' Ottubru 1952 id-ditta attriċi pprezenta: att ta' oppozizzjoni għat-talba tad-ditta konvenuta għar-registrazzjoni tal-marka fuq indikata (fol. 6), u fl-4 ta' Novembru 1952 id-ditta konvenuta rrispondiet fis-sens illi l-obbjezzjonijiet tad-ditta attriċi huma "irrelevanti" (fol. 9);

Illi, kif jirriżulta mill-att taċ-ċitazzjoni u mid-dikjarazzjoni li akkompanjah, tnejn huma l-motivi li fuqhom id-ditta attriċi tibbaża l-oppozizzjoni tagħha: l-ewwel wieheh huwa dak illi l-marka li d-ditta konvenuta talbet li tirregistra hija kwazi identika għall-fuq imsemmija marka tagħha u tista' tiġi faċilment konfuża magħha; it-tieni huwa dak illi l-marka li l-istess ditta konvenuta trid tirregistra tixbah lill-kelma "Chinotto" li diġà qiegħda tiġi legalment uzata mid-ditta attriċi, u tista' tiġi wkoll faċilment konfuża ma' dik il-kelma;

Tikkunsidra;

Illi hu elementari illi, meta wiehed jakkwista d-dritt għall-użu ta' trade mark, huwa jakkwista d-dritt li ma jhalli lil hadd li jżahielu, jew jimitahielu frawdolentment, b'mod li l-klijentela tiegħu, relativament għall-oġġett li fuqu jkun qiegħed juża l-marka, tmur għand dak li jkun frawdolentment użahielu jew imitahielu; u d-dritt ta' l-użu tat-trade mark għandu jiġi ritenut vjolat frawdolentment meta l-vjolatatur jaġixxi b'mod li l-pubbliku jixtri u jhallas għal haġa tiegħu, fil-waqt li huwa jkun jintendi jixtri u jhallas għal haġa ta' hadd ieħor. "When once a person has acquired a right on the trade mark, any infringement of that right will form a ground for the interference of the Court. For the Court to interfere there must be fraud..... But it is not necessary that there should be fraud in the sense that the infringer knowingly and willingly makes a fraudulent attempt to appropriate to himself the fruits of another's reputation; if he acts so that the customer intended for another is diverted to himself, and that the public buy and pay for one thing while intending to buy and pay for another, so that both vendor and purchaser are injured, there is fraud, and the animus of the infringer is unimportant" (Sebastian, Law of Trade Marks, page 11);

Illi, billi trade mark partikulari tista' tiġi protetta biss in konnessjoni ma' merċi jew klassi ta' merċi partikulari — u difatti l-art. 94 (1) ta' l-Ordinanza citata jippreskrivi illi "it-trade mark għandha tiġi registrata għal oġġetti partikulari jew għal klassi partikulari ta' oġġetti" — l-użu ta' trade mark li tkun tixbah, jew anki identika għal dik użata minn persuna oħra, iżda għal merċi jew klassi ta' merċi differenti, ma jikkostitwix vjolazzjoni tad-drittijiet ta' dik il-persuna l-oħra. "The use by one manufacturer of a trade mark resembling, or even identical with that used by another, is not an infringement of the other's rights, unless the class of goods on which the two marks are used is the same, or, at least, of so similar a description that they may fairly be supposed to be of the same manufacture as the goods to which the mark is properly applied" (op. cit. 156);

Illi f'kaz ta' imitazzjoni ta' trade mark, biex ikun jista'

jingħad li hemm dik l-imitazzjoni frawdolenta, mhix meħtieġa l-imitazzjoni perfetta tal-marka ġa legalment użata minn hedd ieħor, imma jibbasta illi dik l-imitazzjoni tkun tali li tista' tinganna l-generalità tal-kumpraturi. L-element rikjest mill-liġi biex dina tistabbilixxi kontraffazzjoni hu l-attitudni tal-marka imitata li twaqqgħa f'ingann dwar in-natura tal-prodotti; u għalhekk, biex ikun hemm użurpazzjoni, hu biżżejjed li jkun hemm il-“possibilità” tal-konfużjoni bejn iż-żewġ marki. Hekk ġie ritenut mill-Qorti ta' l-Appell Tagħna fil-kawża “Page vs. Tanti Bellotti”, 15 ta' Marzu 1905, u “Fleri vs. Barbara”, 16 ta' Grnju 1930 (Kollez. Vol. XIX—I—80, u Vol. XXVII—I—924);

U in rigward ta' dan il-pont, Vivante jagħmel dan l-avvertiment, riprodott ukoll fl-ewwel sentenza citata tal-Qorti ta' l-Appell:— “Nell'apprezzare questa attitudine, il giudice deve riflettere che anche una differenza facilmente avvertita dai commercianti e dagli uomini colti può sfuggire ai consumatori, agli stranieri, agli analfabeti che formano la clientela abituale di quella merce, e deve giudicare della possibilità che il pubblico s'inganni sull'origine della merce secondo la sua credulità. Non si deve badare ai singoli segni che compongono il marchio per decidere della possibilità dell'inganno, ma all'impressione complessiva che esso produce: così, una completa differenza nei nomi che vi stanno incisi può essere insufficiente a distinguere due marchi se le parole sono sovrapposte da altri segni e colori. Indarno l'accusato cercherà di schermirsi dicendo che non deve subire il danno dell'ignoranza o della negligenza del pubblico; qui non si contende tra lui e il pubblico, ma tra lui e il proprietario del marchio, ed entrambi devono pigliare il pubblico per quello che è” (Trattato di Diritto Commerciale, Ediz. Terza, Vol. III, pag. 67, no. 889);

Fl-opera citata ta' Sebastian jiusab miktub, a propożitu:— “The real question which the Court has to try in a case of alleged infringement of trade mark is whether what the defendant has done is calculated to deceive, whether there is so much imitation that goods bearing the one mark may be readily mistaken for goods bearing the other, and whether

a more careful inspection than an ordinary purchaser would be likely to give is necessary to distinguish the mark and appearance of the former goods from those of the latter" (page 142). "If a purchaser looking at the article offered to him would naturally be led, from the mark impressed on it, to suppose it to be the production of the rival manufacturer, and would purchase it in that belief, the Court considers the use of such a mark to be fraudulent" (page 147);

Illi fl-istess ktieb ta' Sebastian jinghad illi l-fatt li kummerċjant konkurrenti juża xi marka li ġġieghel lill-prodotti tiegħu jiehdu fis-suq l-istess isem partikulari li jkunu hadu l-hwejjeg tal-kummerċjant l-iehor konkurrenti mill-marka, disinn jew mezz iehor, li dak il-kummerċjant l-iehor ikun uża relativament għal dawk il-hwejjeg, jista' jikkostitwixxi vjolazzjoni tad-drittijiet ta' dak il-kummerċjant l-iehor daks kemm kieku jkun gie kopjat il-mezz. "I do not consider the actual physical resemblance of the two marks to be the sole question for consideration. If the goods of a manufacturer have, from the mark or device he has used, become known in the market by a particular name, I think that the adoption by a rival trader of any mark which will cause his goods to bear the same name in the market, may be as much a violation of the rights of that rival as the actual copy of his device" (p. 147);

Illi, trattandosi ta' marka registrata, kif hija dik tad-ditta attrici, il-pont li għandu jiġi kunsidrat huwa dak jekk hemmx vjolazzjoni tal-marka li fil-fatt giet registrata, u mhux jekk hemmx vjolazzjoni tal-marka li l-attur juża fin-negozju tiegħu. "When infringement of a registered mark is in question, the point is not whether there has been infringement of the mark which the plaintiff has used in his business, but whether there has been infringement of the mark which he has actually registered" (Sebastian, op. cit. p. 140);

Illi, inoltre, meta wiehed jiġi biex jikkunsidra jekk hemmx vjolazzjoni ta' marka registrata, hemm bżonn li jara jekk f'dik il-marka registrata gietx imitata l-parti essenzjali tagħha; "and in considering whether there has been infringement of the registered mark, it is necessary to see whether

the essential particular in that registered mark has been imitated..... and where there is no imitation of the essential part, a resemblance in particulars common to the trade does not constitute an infringement" (Sebastian, op. cit. pp. 140 and 150). Ta' l-istess fehma wriet li kienet il-Qorti ta' l-Appell Tagħna fis-sentenza li tat fil-kawża "Fleri vs. Barbara" fuq riferita, fejn saret riferenza għall-insenjament, li għadu kif gie riportat, ta' Sebastian;

Tikkunsidra;

Illi, konformement għall-principji fuq enunċjati, għandu jiġi kwindi kunsidrat jekk il-marka li d-ditta konvenuta trid tirreġistra tirrassomiljax lili-marka ġa reġistrata mid-ditta attriċi, jekk timitax dik il-marka fil-parti essenzjali tagħha, u jekk hijiex inżiża biex tiġi wżata għal prodott ta' l-istess natura bħal dak li in rigward tiegħu qeghedha tiġi użata l-marka reġistrata tad-ditta attriċi;

Illi, kif jirrizulta mid-dokumenti fil-fol. 5 u fil-fol. 8 tal-proċess, u, del resto, anki minn dak li aktar 'il fuq gie espost, id-ditta konvenuta talbet ir-reġistrazzjoni tal-marka in rispett ta' merċi ta' l-istess generu bħal dik li in rigward tagħha giet reġistrata, u qeghedha tiġi użata, il-marka tad-ditta attriċi; u difatti dik il-marka li d-ditta konvenuta trid tirreġistra hija "in respect of soft drinks", u dik tad-ditta attriċi giet reġistrata għal "non alcoholic (aeretaed) beverage". Dan jirrizulta wkoll mill-konsiderazzjonijiet li jiġu magħmula aktar 'il quddiem;

Illi, fil-konfront taż-żewġ marki, id-differenza ta' bejniet-hom tiġi malaġr ravvizata; anzi jista' wkoll jinghad illi tirrizulta dissomiljanza kbira. Però għandu jiġi wkoli kunsidrat li l-kelma u n-numeral "Chin 8" fil-marka li d-ditta konvenuta trid tirreġistra huma nżiżi biex jagħtu l-isem lill-prodott tagħha, kif il-kelma "Kinnie", reġistrata mid-ditta attriċi, tat l-isem lill-prodotti ta' din id-ditta. Issa, dik il-kelma u numeral "Chin 8" jistgħu jiġu flimkien pronunċjati "Kinotto" jew "Kinott"; "Cinotto" jew "Cinott"; "Cinejt" jew "Kinejt". Jekk jiġu pronunċjati "Chinotto" jew "Chinott", "Cinotto" jew "Cinott", ikunu bħal kelma, jew jixbħu hafna, il-kelma "Chinotto" fit-tikketta tad-ditta attriċi;

uġda peress li din il-kelma ma tiffurmax parti mill-marka registrata, u proprjament lanqas ma hi aċċessorja għaliha, dana ma jkunx jikkostitwixxi vjolazzjoni tal-marka tad-ditta attriċi konformement għal dak li ga' gie rilevat, jiġifieri li, trattandoși ta' marka registrata, irid ikun hemm vjolazzjoni tal-marka kif registrata, u li trid tkun giet imitata i-parti essenzjali ta' l-istess marka, għalkemm ma jstax jiġi negat li b'hekk jiġi meħud ukoll isem li bih ukoll hu konnoxxut il-prodott tad-ditta attriċi. Imma jekk l-ismemmija kelma u numeral "Chin 8" jiġu flimkien pronunċjati "Činejt" jew "Kinejt", kif hu aktar probabili, kunsidrati l-kondizzjonijiet lokali, allura tiffaċċa l-kwistjoni jekk jistgħux jiġu konfużi mal-kelma "Kinnie", u b'hekk ikunu jistgħu jservu biex iġegħlu li l-prodott "Chin 8" jieħu is-suq l-isem tal-prodott tad-ditta attriċi, magħruf, kif inhu not, bħala "Kinnie", u ricerkat haġna. Din il-possibilita' ma ti-ax tigi faċċiment eskluża, u l-possibilita' hija suffiċjenti, u ma hemmx bżonn li l-merċi tieħu proprju l-istess isem preċiż tal-merċi l-oħra; għaliex tibbasta l-possibilita' ta' l-ingann, u din il-possibilita' tigi riskontata meta l-ismijiet ikunu jixxieħhu haġna;

U difatti, għalkemm il-motiv li jkollu min jimita l-marka mgħandha importanza biex jiġi stabbilit jekk hemmx jew le imitazzjoni frawdolenta, iżda, biex wieħed jara hemmx rassomiljanza li tista' tinganna, jista', u għandu, jindaga x'kien il-motiv, x'kienet ir-raġuni tar-rassomiljanza; għaliex jekk ma hemmx raġuni oħra blief dik li l-publiku jista' jifixkel u jikkonfondi haġa ma' oħra, kif, milli jidher mill-kumplex ta' ċirkustanzi, huwa l-każ preżenti, id-deduzzjoni tkun li l-marka tista' twassal biex tinduċi fi zball. "Resemblance is a circumstance which is of primary importance for the Court to consider, because if the Court finds, as it almost invariably does, find in such cases as this, that there is no reason for the resemblance, excepting for the purpose of misleading, it will infer that the resemblance is adopted for the purpose of misleading (Sebastian, op. cit., p. 152). U l-istess Sebastian jiċċita, bħala eżempju ta' dak li ngħad, diversi każijiet fejn giet ritenuta imitazzjoni li tista' twaqqa' f'ingann; u fost dawn il-każijiet hemm dawk meta "Steel Pens" giet ritenuta

imitazzjoni ta' "Stephen's", "Murrilo" ta' "Muralo", "Bovina" ta' "Bovilene". Issa, hemm il-possibilità li l-prodott tad-ditta konvenuta, f'każ ta' i-użu in rigward tiegħu tal-marka li dik id-ditta trid tیرهğistra, jieħu għal kollox, jew kważi jieħu, l-isem tal-prodott tad-ditta attriċi, billi l-kelma "Kinate", i. x'ak arx tispjéċa biex issi: "Kiniu", kunsidrati t-tendenzi fil-pronunzji tal-khem tal-publiku, speċjalment dak mhux ko.t, ta' dawn il-Gi. jjer, tittfikket mal-kelma "Kinnie": u dan il-perikolu għandu jiġi għal kollox evitat, kunsidrati l-importanza tat-trade mark, l-ispejjeż, is-sagrificċju u l-ħidma, li bhala regola jsiru biex jiġi introdott, immexxi u rafferemat prodott fi pjazza, u kwindi l-importanza tad-dannu li jista' jsir bil-konfużjoni fl-isem ta' dak il-prodott ma' prodott ta' xi haddiehor; fi-waqt li min ikun irid jintroduċi u jnmxxi prodott iehor jista', mingħajr hsara għalih, għaliex dannu ma jistax jissejjah dak li ma jiġix ottenut bix-xebh tal-marka, jahseb f'warka oħra diversa li ma jkollhiex fiha l-possibilità li tiggenera l-konfużjoni fuq indikata; u għalhekk wieħed għandu jipproċedi b'akkortezza u b'ċirkospezzjoni meta jiġi biex jiddeċidi dwar il-possibilità ta' l-imitazzjoni, u jżomm ukoll quddiem għajnejh ir-regola tad-dritt illi, anki f'każ dubbjuż, hu aħjar li jiġi favorit min ikun qiegħed jithabat biex jirrakkolji vantagg;

Għall-motivi premessi:

Tiddeċidi għat-tenur tad-domandi ta' l-attur nomine; bl-ispejjeż.