13 ta' Ottubru, 1992

Imħallfin: –

S.T.O. Prof. Giuseppe Mifsud Bonnici LL.D. – President
Onor. Joseph A. Herrera Bl.Can., Lic.Can., LL.D.
Onor. Carmel A. Agius B.A., LL.D.

L-Avukat Dottor Renè Frendo Randon *noe*

versus

Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali

Trade-Mark* – Appell fuq Reġistrazzjoni ta' *Trade-Mark

Appell minn rifjut tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali li jirreġistra t-Trade Mark. Il-Qorti laqgħet l-Appell u ordnat ir-reġistrazzjoni.

Il-Qorti: –

Rat ir-rikors ta' l-Avukat Dottor Renè Frendo Randon *nomine* ppreżentat fis-17 ta' Awissu, 1990 li bih ippremetta illi:

a) huwa bħala mandatarju ta' l-imsemmija soċjetà talab ir-reġistrazzjoni tat-*trade mark NORMISON* konsistenti f'kelma (applikazzjoni numru 19699 klassi 5 ta' l-*International Classification of Goods* u dana riferibbilment għal "*pharmaceutical preparations*" (dok. A);

b) fid-19 ta' Ġunju, 1990 l-appellat irrifjuta r-reġistrazzjoni permezz ta' ittra (dok. B) peress li sostna li dik

it-*trade mark* mhix reġistrabbli a tenur ta' l-artikolu 81 ta' l-Ordinanza dwar Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali;

ċ) hu ħassu aggravat b'din id-deċiżjoni u interpona il-preżenti appell bl-aggravji segwenti:

1) fl-*Oxford Dictionery* insibu dawn il-kliem *NORM – NORMAL – NORMAN – NORMATIVE*. Dawn il-kliem jibdew bil-prefiss **NORM**. Imma kull kelma hija differenti u anki s-sinifikat tagħhom. U ħadd ma jista' jitfixkel kelma ma' l-oħra. Skond l-appellat, però, l-ebda waħda minn dawn il-kliem ma hija reġistrabbli għax jallega li huma simili;

ii) fil-kamp farmaċewtiku hemm numru kbir ta' marki rreġistrati għal mediċini bil-prefiss **NORM**. Dan il-prefiss għall-marki ta' mediċini huwa komuni ħafna. Tant hu hekk li kemm it-*trade mark NORMACOL* kif ukoll it-*trade mark NORMISON* li jappartjenu għal proprjetarji differenti huma rreġistrati u jikkojeżistu f'diversi pajjiżi, ċjoè huma rreġistrati u jikkojeżistu fl-istess pajjiż;

iii) infatti it-*trade marks NORMACOL* u *NORMISON*, appartenenti għal żewġ proprjetarji differenti, huma rreġistrati u jikkojeżistu fir-Renju Unit u l-Istati Uniti ta' l-Amerika (dok. **C**, **D** u **F**);

iv) għalhekk ir-reġistrazzjoni tagħhom ġew ammessi fl-istess pajjiż u għaldaqstant huwa ma jafx għaliex it-*trade mark NORMISON* m'għandhiex tiġi rreġistrata f'Malta wkoll;

v) l-imsemmija *trade marks* huma differenti u dan anki fonetikament;

Wara li ppremetta dan kollu, l-appellant talab li din il-Qorti jogħġobha tordna lill-Kontrollur appellat biex jakkolji l-applikazzjoni tat-*trade mark* numru 19699 għar-reġistrazzjoni tal-kelma fuq imsemmija fi klassi 5; bl-ispejjeż ta' l-istanza kontra l-appellat;

Rat ir-risposta tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali;

a) illi minħabba reġistrazzjoni ta' *trade mark NORMACOL,* numru ta' reġistrazzjoni 12477, li hija proprjetà ta' *Norgine Limited* ta' Bedford Row, Londra, l-Ingilterra, l-imsemmija applikazzjoni ta' l-appellant ma setgħetx tiġi milqugħa u dana *ai termini* ta' l-artikolu 81 ta' l-Ordinanza msemmija. Dan ġie kkomunikat lill-appellant permezz ta' l-ittra Dok. A;

b) l-artikolu 81 imsemmi jgħid illi "il-marki u l-kelmiet ..... għandhom ikunu differenti minn dawk ġà użati legalment minn oħrajn". Jekk wieħed jeżamina il-kelma **NORMISON** flimkien ma' dik irreġistrata **NORMACOL,** wieħed jara li ż-żewġ kelmiet huma l-istess fir-rigward ta' tul tal-kelma, kull kelma fiha seba' ittri, fl-apparenza tagħhom, kif ukoll fin-numru ta' sillabi kontenuti f'dawn iż-żewġ kelmiet;

Omissis;

ċ) is-similarità li jista' jkun hemm bejn il-klema NORMISON u dik NORMACOL hija minħabba l-prefiss NORM;

Omissis;

d) Inoltre d-deċiżjoni tal-kontrollur, jekk applikazzjoni għandhiex tiġi milqugħa jew le ma tiddependix mill-fatt li din tkun irreġistrata barra minn Malta. Id-deċiżjoni tiegħu hija bbażata **biss** fuq il-liġi Maltija ċjoè l-Kap. 29 u mhux fuq liġijiet barranin;

Omissis;

Din il-Qorti tagħmilha ċara mill-ewwel li din is-similarità kollha li l-appellat tant għamel enfasi fuqha, hija assolutament ma tarahiex. Trattandosi ta' farmaċewtiċi, qed issir riferenza għas-sentenza tagħha ċitata anke mill-appellant u ċjoè Dr Pio Valletta *noe vs* Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali deċiża fl-4 ta' Diċembru, 1989, fejn ġie spjegat li f'din il-linja l-użu ta' ċerti prefissi u ta' ċerti suffissi huwa komuni però dan ma jistax a priori jfisser li ġà la darba ġiet irreġistrata kelma b'ċertu prefiss bħala *trade mark* ebda kelma oħra li għandha l-istess prefiss ma tista' tiġi rreġistrata;

Fil-każ preżenti, k.f jidher mid-dokument Dok. G li jikkonsisti fil-paġna 847 ta' l-*International Index* tal-*Pharmaceutical Trade Marks,* il-prefiss NORM huwa komuni ħafna għal ħafna djar u prodotti farmaċewriċi u mix-xhieda ta' Michelle Bonello f'ċertu żmien kien hawn irreġistrati l-kliem Normocytin, Normospas, Normaderm u Normacol u li meta ġiet irreġistrata l-kelma Normacol il-kelma Normospass kienet ġà protetta. Illum għad fadal l-aħħar tnejn biss u din il-Qorti ma tarax kif ir-reġistrazzjoni tal-kelma NORMISON tista' toħloq konfużjoni meta kontrarjament għal dak li qed jissuġġerixxi l-appellat, is-suffissi huma fonetikament differenti. Sottomissjonijiet oħra dwar in-numru ta' sillabi u numru ta' ittri, huma bir-rispett kollu lejn l-appellat, tant marġinali li din il-

Qorti ma tħossx li għandha taħli żmien fuqhom għax ma jbiddlu xejn;

Għal dawn il-motivi tiddisponi mill-appell billi tilqa' l-istess u konsegwentement takkolji t-talba ta' l-appellant *nomine* u tordna lill-appellat Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali biex jirreġistra l-kelma NORMISON bħala *trade mark* skond u fit-termini ta' l-applikazzjoni ta' l-appellant numru 19699. L-ispejjeż ta' din l-istanza jkunu a kariku tal-Kontrollur appellat.