

**9 ta' Dicembru 1994**

**Imhaffin:-**

**S.T.O. Prof. Giuseppe Mifsud Bonnici, LL.D. - President**  
**Onor. Joseph D. Camilleri B.A., LL.D.**  
**Onor. Joseph A. Filletti B.A., LL.D., A.R.Hist.S.**

Avukat Dottor Austin Sammut għan-nom in rappreżentanza ta' 'The European Limited' ta' Londra

*versus*

Kontrollur tal-Proprietà Industrijali

**Ordinanza Dwar il-Proprietà Industrijali - Trade Mark - Appell Minn Rifjut Ta' Registrazzjoni Ta' - The European Elan - Elan**

*Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat ir-rifjut tal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali li jirregistra t-trade mark 'EUROPEAN ELAN'. Kien hemm registrazzjoni preċedenti tal-kelma 'Elan' u r-registrazzjoni mitluba setgħet potenzjalment tikkreja konfużjoni mal-markju diġa' depositat.*

Dan huwa appell mir-rikorrent Dottor Austin Sammut nomine minn deċiżjoni mogħtija mill-appellat Kontrollur tal-Proprietà Industrijali biex din il-Qorti tirrevoka l-imsemmija deċiżjoni u tordnalu jirregistra l-marka numru 21846 'The European Elan', bl-ispejjeż kontra tiegħu;

Fir-rikors ta' l-appell, l-appellant espona l-fatti segwenti:

i) illi fit-30 ta' Settembru 1992 huwa ppreżenta applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-'Trade-Mark' (label) 'The European Elan', bhala 'device'- ara dok A;

ii) illi b'ittra tat-25 ta' Novembru 1992 l-intimat appellat avzah illi l-marka bin-numru 21846 ma setgħetx tiġi rregistrata

ghaliex ma kenitx konformi ma' l-art. 81 ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Propjeta' Industrijali (Dok B);

iii) illi fuq talba tieghu (Dok C) l-intimat wiegeb lir-rikorrent (b'ittra tat-13 ta' Jannar 1993 - Dok D) fejn avzah li l-marka soggett ta' l-applikazzjoni kienet f'konflitt mal-marka numru 15927;

iv) illi ghalkemm iz-zewg marki jinkudi l-istess kelma 'Elan', dawn huma t-tnejn *labels* jew *device* u huma totalment differenti u distinti b'mod illi zgur ma hemmx lok ghal konfużjoni bejniethom (ara Dok E);

v) illi, inoltre, il-kelma ELAN hija kelma f'uzu komuni u b'hekk hadd ma ghandu jkollu monopolju fl-uzu tieghu. Din il-kelma tfisser fl-ingliz *vivacity* (*The Oxford Dictionary*);

Ir-risposta ta' l-intimat hija li d-decizjoni li jirrifjuta l-applikazzjoni tal-marka *de quo* hija korretta u a tenur ta' l-art. 81 tal-Kap. 29 tal-Ligijiet ta' Malta u dan billi digà kien hemm irregistrata (numru IT/15923) trade mark oħra tal-kelma 'Elan'. Ghalhekk kemm skond il-preċitat artikolu kif ukoll minhabba l-konfużjoni li tinholq minhabba l-uzu ta' l-istess kelma ma setghetx tigi rregistrata. Ghaldaqstant talab li din il-Qorti ma tilqax it-talba tar-rikorrent appellant;

Il-Qorti wara li semgħet it-trattazzjoni ta' l-appell u eżaminat l-atti kollha, qieghda tiddebera u tiddecidi kif ser jingħad;

L-appell tar-rikorrenti nomine huwa bbażat fuq zewg punti jgħifieri,

(a) li ghalkemm iz-zewg marki jgħibu l-kelma 'Elan', il-*labels*

jew *device* tagħhom huma totalment differenti u distinti u ma hemmx lok għal konfużjoni bejniethom,

(b) li hadd m'għandu jkollu monopolju fl-użu tiegħu;

Dwar l-ewwel sottomissjoni (a) min-naħa ta' l-appellanti, ikun utli hawn li ssir riferenza għall-art. 81 ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprijeta' Industrijali (Kap 29) iċċitat mill-appellat. Skond dan l-artikolu, il-marki u kelmiet rigwardanti *trade-marks* għandhom ikunu differenti minn xulxin minn dawk diġà użati legalment minn oħrajn.

L-appellant bilfors kellu jaċċetta li hemm kelma - ELAN -li tinsab riportata fiż-żewġ *labels*. Li ma qalx l-appellant huwa li din il-kelma fiż-żewġ każi, jiġifieri il-*label* jew *device* ta' l-appellant u dika diġà rreġistrata anteedement, hija raffigurata b'mod ingrandit bl-iskop evidentissimu li l-enfasi taqa' fuq il-kelma ELAN. Dan qed jingħad il-għaliex huwa wkoll veru li filwaqt li fuq il-kelma ELAN fid-*device* ta' l-appellant hemm il-kelmiet 'The European' fid-*device* l-iehor irreġistrat jidhru erba' figuri ta' bnedim donnhom *in motion* u hemm tliet rigi suwed hoxnin taht il-kelma Elan. Madanakollu sija l-kelmiet fuq l-ewwel '*device*' u l-figuri fuq it-tieni ma jolqtux l-għajn kif invece tagħmel il-kelma 'ELAN' għaliex din indubbjament tispikka fuq il-bqija. Fonetikament imbagħad, trattandosi ta' l-istess kelma, m'hemmx dubbju dwar ir-rassomiljanza. Hemm xi differenza fil-mod kif l-ittri ġew miktubin pero' din id-differenza hija wahda marginali. Il-potenzjal li tinholq konfużjoni, bil-maqlub ta' dak li ġie sottomess mill-appellant, huwa wiehed rejali u fondat. Kif ġie ritenut mill-Qorti tal-Kummerċ fil-kawża fl-ismijiet 'G. Vella Zarb noe vs G. Portelli et noe mogħtija fit-30 ta' Ġunju 1936;

‘Biex tista’ tinholoq dina l-konfużjoni m’hemmx b’zonn illi l-imitazzjoni tkun perfetta, imma huwa biżżejjed illi mill-kumpless taghha tista’ tinganna lix-xerrej, fis-sens li dan jista’ jhallat merkanzija ta’ wiehed mal-merkanzija ta’ l-iehor. (Ara wkoll Koll. Vol. XXVIII-I-76);

Anzi l-Qrati taghna, bhal dawk ta’ pajjizi esteri, marru oltre. Kif ġie deċiż mill-Qorti tal-Kummerċ fil-kawża Onor. W. Salomone noe vs. J. Cassar noe, deċiża fit-27 ta’ Frar 1962;

‘Ir-rassomiljanza tiġi kkunsidrata mhux biss b’riferenza għall-ghajn, imma anke b’riferenza għall-widna.....’ (Vol XLVI-III-739);

Dwar it-tieni sottomissjoni (b) ta’ l-appellant irid jiġi ssottolinejat li l-liġi in materia hija intiza biex tiproteġi l-isem li l-kummerċjant ikun irnexxielu jagħmel għalih innifsu u mhux biex jinghata xi monopolu assolut fuq xi kliem partikolari;

Hekk, fis-sentenza Mifsud vs Nicosia tat-18 ta’ Ottubru 1922, il-Qorti tal-Kummerċ osservat li d-dannu għall-avvjament kien ‘*fattore determinante in fattispecie simile*’. Hekk ukoll l-istess Qorti rriteniet li,

‘l-atti projbiti mil-liġi huma dawk li għandhom l-iskop li jnaqqsu l-avvjament jew jisirqu l-klijentela tad-ditta konkorrenti’ (Ara Mizzi vs Vella tat-2 ta’ Ottubru 1967);

Huwa argument validu ta’ l-appellant li normalment kelma li tintuza komunement fil-lingwa, m’għandiex tithalla li tiġi registrata ad esklużżjoni ta’ użu taghha minn haddiehor. Però anke hawn wiehed irid iżomm quddiem għajnejh fatturi ohra li ma

ssemnewx mill-appellant. L-ewwel konsiderazzjoni hija dik li, tajjeb jew hazin, jeżisti stat ta' fatt li l-kelma ELAN bl-enfasi fuqha fik diġa inghad supra giet registrata żmien qabel mill-intimat fuq talba ta' terz. Il-kelma ELAN ma tiddiskrivix xi oġġett speċifiku jew partikolari imma hija kelma b'kuncett astratt li tisser moviment 'l quddiem b'hegga (*dash, verve*). Lanqas, biex wiehed ikun qal kollox, m'hija kelma ghal kollox anglo-sassona imqar jekk tintuza f'certu ambjenti, ghaliex hija kelma mislufa mill-lingwa Franciża u aktar preċiżament mill-verb 'elancer' (ara l-*Webster's New World Dictionary*). L-ghazla taghha ghalhekk ma' oġġetti bhal 'paper and paper articles, printer matter, ..... newspapers and periodicals, books ..... etc' skond dak li gie registrat bl-ewwel trade-mark numru 15927 (Dok E - fol. 8) kien pjuttost wahda arbitrarju u mhux deskrittiva ta' l-oġġetti *ut sic*. Meta hekk ikun il-kaz faċilment jigri li dik il-kelma tibda tigi assoċjata ma' kummerċjant partikolari. Din il-Qorti, kif diversament presjeduta, fis-sentenza *Colombos noe vs Spiteri Mallia pro et noe tal-4 ta' Marzu 1940* (Vol XXX -1-858) qalet li,

'meta kelma, sija wkoll komuni tkun assumiet indikazzjoni mhux biss tal-kwalità tal-merkanzija, iżda anki ta' l-origini taghha, bhala spaċċata minn determinat kummerċjant, u hija maghrufa bhala tali fil-kummerċ lokali ma jistax negozjant iehor jużaha fl-istess generu tal-kummerċ';

Diversi huma l-awturi li kitbu fuq dik li jsejhu 'a secondary meaning' li tassumi kelma komuni meta din tibda tintuza minn determinat kummerċjant - hekk ara l-*Kerly, The Law of Trade Marks and Trade Names* - u mhux il-lok ghalhekk li jinghad aktar;

Ghal dawn ir-raġunijiet;

Tiddeciedi billi tirrespingi l-appell intavolat mir-rikorrenti nomine bl-ispejjeż gudizzjarju kontra tiegħu.

---