

26 ta' Ġunju 1967.

**Imħallfu:**

**S.T.O. Prof. Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., C.St.J., Q.C.,  
B.A., LL.D., President.**

**Onor. Prof. J.J. Cremona, B.A., K.M., LL.D., D.Litt.(Rome),  
B.A. Hons.(Lond), Ph.D.(Lond), F.R.Hist.S., Vici-President**

**Onor. J. Flores, B.L. Can., LL.D.**

**Avukat Dottor Stilen Depiro nomine**

**versus**

**Louis Sammut Briffa noe**

## Trade Mark — Registrazzjoni ta' — Fancy Word

*Biez kelma tiġi registrata bhala "trade mark" jehtieg li tkun 'fancy word' u ma tkunx għalhekk evidentement intiza li tkun deskrittiva. F'materja ta' interpretazzjoni ta' dana s-sugġett wiehed għandu jagħmel riferenza għall-lligi Ingliża.*

Il-Qorti, rat ir-rikors tal-Avukat Dottor Alessandro Stilon De Piro nomine li talab li tiġi revokata d-deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprieta Industrijali kontenuta fi-ittra tiegħu tas-6 a' Marzu, 1967 li ċaħdet ir-registrazzjoni bhala trade mark tal-kelma "Ziplon" għaliex "descriptive of the product" u jiġi minflok deċiż illi l-appellant għandu skond il-liġi d-dritt li jottieni r-registrazzjoni tat-trade mark "Ziplon" riferibilment għall-oġġetti indikati fir-relattiva applikazzjoni u konsistenti fi "slide fasteners made of both metal and plastics" u li l-appellat jiġi kkundannat jagħmel din ir-registrazzjoni skond il-liġi, bl-ispejjeż kontra tiegħu.

Rat ir-risposta tal-appellat nomine li biha qal illi d-deċiżjoni tiegħu li minnha hemm appell hija ġusta u timmerita konferma.

Rat l-inkartament tal-każ, semgħet it-trattazzjoni u kkunsidrat —

Illi dan hu appell, magħmul taht id-dispost kombinat tal-artikoli 96 u 17 tal-Ordinanza dwar il-Protezzjoni Industrijali" (Kap. 48) minn deċiżjoni tal-appellat li ċaħdet ir-registrazzjoni ta' "Ziplon" bhala trade mark billi, kif qal fi-ittra eżibita fil-proċess, "the word is descriptive of the product." Jidher tant mir-rikors tal-appell kemm mit-trattazzjoni illi l-appellant qed isostni li din il-kelma tikkwalifika għar-registrazzjoni bhala "a distinctive fancy word not in common use", ċioè fi kliem ieħor li tippossiedi l-partikolaritajiet meħtieġa mill-paragrafu (c) tal-artikolu 83 tal-Ordi-

nanza għar-registrazzjoni.

Illi, kif sewwa qal l-appellant fir-rikors tiegħu fit-trattazzjoni, gie diversi drabi deċiż minn din il-Qorti li biex kelma jew kliem jistgħu jiġu registrati bħala trade mark taht id-disposizzjoni ta' dak il-paragrafu (83(c)) jehtieg li jissodisfaw kumulattivament tliet kondizzjonijiet, jiġifieri li jkunu (i) "distinctive", (ii) "fancy words" u (iii) mhux "in common use" (ara App. Kumm. Salomone vs Dingli, 28 ta' Marzu, 1960, App. Kumm. Prof. Caruana vs Ghirlando, 28 ta' April, 1961 u App. Kumm. Salomone vs Schray, 20 ta' Novembru 1964). Dana huwa hekk għaliex id-disposizzjoni in kwistjoni (artikolu 83 (c) tal-Ordinanza) segwiet verbatim id-disposizzjoni tal-artikolu 64(c) tal-istatut ingliż Patents, Designs and Trade Marks Act. 1883, li fl-Ingilterra komet issehh fl-forma originali għall-ħames snin biss billi giet malajr emendata bl-Att tal-1888.

Illi allavolja l-pronunzjati ġurisprudenzjali ingliżi fuq il-frazi "fancy word not in common use" koprew kif intqal perjodu ta' żmien pjuttost qasir, huma però laħqu ddefnew dik il-frazi b'ċerta kjaressa, imma anki b'ċerta strettezza, tant li l-każijiet li fihom il-kwistjoni tal-"fancy word" ingiebet quddiem il-Qorti ingliżi u l-kelma giet aċċettata kienu sitta biss u minn dawn il-każijiet wiehed gie wkoll sussegwentement diżapprovat mill-Court of Appeal fl-1887. F'għadd kbir ta' każijiet il-kelma giet miċħuda fuq il-bażi ta' "descriptiveness or suggestion of descriptiveness".

Illi fl-interpretazzjoni ġudizzjarja ta' dik il-frazi intqal li biex tidhol fit-tifsir tagħha "a word must be obviously not intended to be descriptive" u illi "it must speak for itself and be a fancy word of its own inherent strength" u fl-applikazzjoni tagħha għall-oġġett li għalih hi applikata "so obviously and notoriously inappropriate as neither to be

deceptive nor descriptive, nor calculated to suggest deception or description" (ara l-"leading case" In Re Van Duzer (1887), 34 Ch. D.623).

Illi fuq il-każi tal-fuq espost l-kelma in kwistjoni mhix fil-fehma tal-Qorti "a fancy word". Il-kelma "Ziplon" hija ovvjament amalgama tal-kliem "zip" u "on", li wiehed josserva kombinati flikkien anki fi-użu komuni, bl-aggunta ta' ittra oħra bejniethom. Jirriżulta mill-istess applikazzjoni tal-appellant illi r-registrazzjoni mitluba hi riferibbli għall-"slide fasteners made of both metal and plastic." Ma giex kontestat mill-appellant li dawn fil-fatti jirriferrixxu għal "zip fasteners" u l-kelma "zip" daħlet fid-dizzjonarju u fi-użu gornalier bħala "a fastening device consisting of two flexible stringers operated by means of the constriction of a sliding clip pulled between them" (Concise Oxford Dictionary). Fil-fehma tal-Qorti hemm għalhekk f'dik il-kelma, anki kif imsawwra, dik id-deskrittività li timpediha milli tikkwalifika bħala "fancy word" għall-finijiet tar-registrazzjoni.

Illi kien appuntu mħabba l-limitazzjoni li l-ligi tagħna kienet tapporta għall-kliem registrabbili li din il-Qorti nafna drabi irrilevat fis-sentenzi tagħha għall-konsiderazzjoni tal-awtorità kompetenti l-opportunità u l-ispedjenza li l-ligi ligi modernizzata b'mod li tippermetti r-registrazzjoni ta' kliem li huma ġeneralment registrabbli f'legislazzjonijiet oħrajn. L-artikolu 12 tal-Att. No. IV tal-1966 zied dan li ġej mal-paragrafi eżistenti tal-artikolu 83 tal-ligi prinċipali: "(d) kelma jew kelmiet li ma jkollhom ebda riferenza diretta għax-xorta jew għall-kwalità tal-merkanzija u li ma jkunx skond is-sinjifikat ordinarju kunjom jew isem geografiku", kliem dawn li jirriproduċu l-paragrafu (d) tal-artikolu 9 tal-Att ingliz tal-1938. Din il-Qorti ġà kellha l-okkażjoni fis-sentenza "Stilon de Piro vs Sammut Briffa" tal-25 ta' Marzu, 1966 li tindika d-diskrepanza li għad baqa'

bejn il-ligi mallija u l-ligi ingliza li fuqha d-disposizzjoni rilevanti tagħna kienet originarjament mudellata. M'hemmx għalfejn jingħad illi l-Qorti ma tistax hliet applika l-ligi kif inhi fil-mument u fuq din il-bażi hi ta' fehma li l-kelma in ożami mhix registrabbli taht il-ligi fl-istat attwali tagħha.

Illi fl-aħħarnett l-appellant irrileva fit-trattazzjoni tal-appell, b'riferenza għal trade marks oħra registrati, illi mhux dejjem gie adottat fir-registrazzjoni kriterju uniformi imma, kif intqal drabi oħra minn din il-Qorti (ara *Salomone vs Schranz* u *Silon de Piro vs Sammut Briffa*, supra) differenzjata fl-applikazzjoni amministrattiva tal-ligi, suppost li din ta' din tista' talvolta tnissel anomaliji, imma ma tistax tkun ta' awżilju lill-appellant għall-finijiet tal-appell tiegħu.

Għall-motivi premissi din il-Qorti tiddeċidi billi tiegħad l-appell u tikkonferma d-deċiżjoni appellata. bl-ispejjeż kontra l-appellant.

---