

20 ta' Novembru, 1964.

Imħallfin:

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

Onor. T. Gouder, LL.D.

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

Onorevoli Kaptan Walter Salomone ne.

versus

Joseph Schranz ne.

**TRADE-MARK — REGISTRAZZJONI TA' — REKWI-
SITI — TESTI AWTENTIČI TAL-LIĠI — TEST MALTI
JIPPREVALI.**

Bieɗ kelma liġi registrata bhala Trade-Mark, jinfteġ li jkollha r-rekwisiti imsemmija fl-art. 83(c) tal Kap. 48. Jekk din il-kelma mghandix dawɗ r-rekwisiti, huwa ċar li ma jistgħax ikun ta' għajruna għall-appellant il-fatt anki jekk veru, illi drabi oħra l-appellant seta aċċetta għar-registrazzjoni kliem iehor li talvolta anqas kellu dawɗ ir-rekwisiti.

Bieɗ kelma jew kliem jistgħu jiġu registrati bhala trade-mark, jinfteġ li jissoddisfaw kumulativament tliet kundizzjonijiet: jinfteġ cioè illi ikun — 1) "distinctive". 2) "fancy words." u 3) "not in common use".

Illum il-testi awtentiċi tal-liġi huma biss il-Malti u l-Ingliż, u skond il Kostituzzjoni presenti, jekk hemm konflitt bejniet-hom jipprevali t-test Malti.

Il-Qorti, Rat il-petizzjoni ta' l-Onorevoli Kaptan Wal-

ter Salomone fil-kwalita t'egħu fuq imsemmija li biha talab li tiġi revokata d-deċiżzjoni mogħtija mill-appellat fit-tmax (12) ta' Ġunju, 1964 rigettanti t-talba tiegħu għar-registrazzjoni khalha "trade-mark" tal-kelma "Sprite" rigward tabakk manifatturat jew le u li, minflok dik it-talba tiġi milqugħa bl-ispejjeż kontra l-appellat.

Rat ir-risposta ta' l-appellat li qal illi d-deċiżzjoni tiegħu hi ġusta u timmerita konferma.

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

Il-kwistjoni f'dan l-appell hi jekk il-kelma in kwistjoni għandiex ir-rekwiziti li huma meħtieġa għal "trade-mark" skond l-artikolu 83(c) tal-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprijeta Industrijali (Kapitolu 48). Jekk dik il-kelma ma għandiex dawk ir-rekwiziti, huwa ċar li ma jistax ikun ta' għajjnuna għall-appellant għall-finijiet għudizzjarji ta' dan l-appell, il-fatt — anki jekk veru — illi drabi oħra l-appellat sata aċċetta għar-registrazzjoni kliem iehor li talvolta anqas kellu dawk ir-rekwiziti.

Dik id-dispożizzjoni tgħies khalha 'trade mark', fost affarijiet oħra,

'a distinctive device, mark, brand, heading, label, ticket, or fancy word or words not in common use.'

Il-kliem rilevanti għad-diskussjoni huma biss dawk sottolineati.

Din il-Qorti kellha m'ilux wisq iktar minn ok' waħda li tinterpreta dik id-dispożizzjoni. Fl-appellat

fessur Caruana vs. Ghirlando" (28 ta' April, 1961) il-Qorti rrilevat illi d-disposizzjoni ta' l-imsemmi artikolu 83 ta' l-Ordinanza fuq imsemmija kienet giet ikkupjata kelma b'kelma mill-artikolu 64 ta' l-Att Ingliż ta' l-1883 u baqghet hekk. Dan kien ġa gie rilevat mill-Privy Council fil-kawża "Staines vs. La Rosa" fejn intqal: "These provisions are identical to those contained in the British Act of 1883." Irrilevat ukoll illi, skond l-interpretazzjoni mogħtija mill-ġurisprudenza Ingliża lil dik id-disposizzjoni — interpretazzjoni li din il-Qorti kienet ġa wkoll adottat u segwiet fil-kawża "Avukat Dr. Salomone vs. Lewis Dingli." 28.3.1960 — "biex kelma jew kien jistgħu jiġu rreġistrati bħala trade mark. jinhtiegħ illi jissoddisfaw kumulattivament tliet kondizzjonijiet: jinhtiegħ cioè illi jkunu (1) *distinctive*, (2) *fancy words* u (3) *not in common use*" (ara Sebastian 5th Ed. p. 53).

Jekk dan hu sewwa, allura l-appell jista' jiegħaf hawn u dan għaliex, fil-petizzjoni ta' l-appell, l-appellant in-nifsu testwalment jistqarr illi "fil-każ preżenti i-kelma "SPRITE" ovvjament m'hijex "fancy word".

Iżda l-appellant jikkontendi sostanzzjalment illi l-interpretazzjoni mogħtija minn din il-Qorti fil-kawża fuq ċitati, preżumibilment segwita mill-appellat fil-każ preżenti, ma hijex korretta. Hu jissuggerixxi illi din l-interpretazzjoni skorretta hi forsi dovuta għall-fatt illi t-traduzzjoni maltija ta' l-art. 83(c) ma tikkorrispondix għat-test Ingliż u lanqas għat-test originali Taljan ta' l-artikolu 72 ta' l-Ordinanza XI ta' l-1899 li kien jgħid "un segno, marchio, impressione, intestatura fascia o etichetta distintivi, una parola ideale ovvero parole che non siano di uso comune." It-test Malti, invece, isemmi "sinjal, marka, impressjoni, intestatura, faxxa jew tikketta li jint-

gharfu minn ohrajn, jew kelma jew kelmiet imaginarij. Ma jkunux ta' użu komuni. B'dan il-mod — jghid l-appellant — it-traduzzjoni Maltija ffondiet f'partikulari wieħed dak li tant fit-test oriġinali Taljan kemm fit-Test Inġliż huma żewġ partikularitajiet separati u distinti, cioè (a) il-fancy word u (b) words not in common use.

S'intendi, appena hemm bżonn jingħad, illi llum it-testi awtentiċi tal-liġi huma biss il-Malti u l-Inġliż — skond il-Kostituzzjoni presenti, jekk hemm konflitt bejniethom jipprevali t-test Malti. Fil-każ ta' liġijiet li oriġinament it-test legali tagħhom kien it-Taljan, il-Qorti għadhom anki issa kull tant jikkonsultaw dak it-test biex jikkjarixxu s-sens talvolta oskur tat-test Inġliż jew Malti. Izda hu haġa ċara illi ma jistax isir rikors għat-test anti-Taljan biex tingħata prevalenza. U fil-każ li jikkonfliktaw mat-test Malti u jew mat-test Inġliż.

Pero, forse verament, anqas hemm tassew dan il-konflitt insolubbli bejn it-test anti-Taljan u t-test Malti jew it-test Inġliż, rigward il-kliem rilevanti. Jekk wara l-kelma "paroli" fit-test Taljan titqies sottintenda l-kelma "ideali", kif il-Qorti taħseb li tista faċilment titqies, kull konflitt apparenti jspiċċa. Il-kelma "ovvero" qiegħda mhux biex tiddisġunġi l-frazi "parole che non siano di uso comune" mill-frazi "una parola ideale" imma hija sempliċement esplikativa biex tghaqqad il-plural "parole" mas-singular "una parola", peress illi t-trade mark, konsistenti biss fi kliem, tista tkun kostitwita sew minn kelma waħda kemm min żewġ kelmiet jew iżjed.

Imma hi din kif inhi, għalkemm it-Taljan, meta saru din il-liġi, kien test, il-verita pero tibqa illi hu kien f'fals il-każ traduzzjoni ta' l-oriġinal Inġliż u mhux vici veritate.

Dan hu hekk għar-raġuni illi kif diġa ntqal, l-artikolu n kwistjoni kien riprodizzjoni 'verbatim' tad-disposizzjoni korrispondenti tal-liġi Ingliża ta' l-1883. Din hi raġuni oħra għaliex, għall-finijiet ta' l-interpretazzjoni wiehed hu obligat li jibtaża iżjed fuq it-test Ingliż.

U mhux korrett l-appellant meta jhid illi t-test Malti fuq din il-parti, ma jaqbelx mat-test Ingliż. Iż-żewġ testi huma perfettament u strettissimament konformi. Il-frazi "kelma jew kelmiet immaginarji li ma jkunux ta' użu komuni" jirriproduċu bl-akbar fedelta u litteralita l-frazi "fancy word or words not in common use." L-aġġettiv "fancy" fit-test Ingliż jgħodd ovvjament tant għall-"word" kemm għall-words", kif jgħodd għallhom it-tnejn il-kliem "not in common use:" hekk wkoll fit-test Malti. L-aġġettiv "immaginarji" jiddiskrivi tant "kelma" kemm "kelmiet" u għat-tnejn il-kliem "li ma jkunux ta' użu komuni." Bejn iż-żewġ testi, għalhekk, ma hemm, kif ga ntqal, ebda diskrepanza. (Talvolta hemm diskrepanza bejn it-test Malti — u anki t-test antik Taljan — minn naħha l-waħda u t-test Ingliż: iżda din tirrigwarda parti oħra ta' l-artikolu li, f'din il-kawża m'hijiex in diskusjoni).

Għalhekk, una volta li l-appellant innifsu jikkonċed fil-petizzjoni tiegħu illi, jekk wiehed joqgħod fuq it-test Malti, biex kelma jew kelmiet jistgħu jkunu "trade mark" j-nhieg illi huma jkunu tant "immaginarji" kemm "mhux ta' użu komuni," l-istess appellant bilfors ikollu jikkonċedi wkoll — data l-identita perfetta taż-żewġ testi kif hawn fuq dimostrata — illi, anki jekk wiehed joqgħod fuq it-test Ingliż il-kelma jew kelmiet biex ikunu "trade mark" jintieg ikunu tant "fancy" kemm "not in common use."

U dan hu appuntu dak li ġie ritenut minn din il-Qorti fis-sentenzi l-oħra ġa fuq ċitati.

Intant, kif ġa ntqal, l-appellant jammetti illi l-kelma in kwistjoni ma hi "immaginarja" jew "fancy" u għalhekk l-appell ma jistax ikun fondat u ma jkun bl-ebda mod utili li l-Qorti tiddilunga ruhha fuq riġev i oħra magħmulin fil-petizzjoni ta' l-appell.

Certament b'dan il-mod il-limiti li fihom il-liġi jista jkollha applikazzjoni pratika huma ristretti: ħafna: iżda din hi kritika tal-liġi nnifisha u mhux htija ta' l-interpretazzjoni tagħha magħmula mill-Qorti — kritika li, tista tghid immedjatament kif ħarġet saritilha fl-Ingilterra u li minħabba fiha hemmhekk ġie sostitwita. Anqas hi htija tal-Qorti, jekk fl-applikazzjoni amministrattiva tal-liġi jinsabu diffikultajiet u, talvolta, jinholqu anomaliji jew nuqqasijiet ta' uniformità bejn każijiet u oħrajn. Il-Qorti f'kawża quddiemha hi marbuta bil-liġi u, kif qal il-Privy Council fil-kawża ġa fuq imsemmija, "in a plain case where in the court's opinion the mark is clearly unregistrable, they feel it their duty to have regard to the purity of the register and in conformity with the views expressed in *Paine v. Daniel* 10. R.P.C. 217 et. p. 232 to reject the application."

Għal dawn il-motovi l-Qorti tiċhad l-appell u tikkonferma d-deċiżzjoni appellata. L-ispejjeż jibqgħu bla taxxa iżda d-dritt tar-Registru jhallsu l-appellant.