21 ta' Marzu, 1949.

Imħallfin :

Is-S.T.O. Sir G. Borg, Kt., M.B.E., LL.D., *President.*
L-Onor. Prof. Dr. E. Ganado, LL.D.
L-Onor. Dr. L. A. Camilleri, LL.D.

Carmelo Farrugia ne. versus P.L. Alfredo Benjacar ne.

"Trade Mark" — Proprjetà — Reġistrazzjoni — Rinunzja.

Min ikun jippossjedi l-proprjetà ta' marka tal-kummerċ għandu d-dritt jinibixxi lil ħadd ieħor li juża dik il-marka, u għall-istess raġuni għandu d-dritt li jieħu r-reġistrazzjoni tagħha.

Din ir-reġistrazzjoni ma tikkreax id-dritt tal-proprjetà tal-marka, imma biss tiddikjara u tirrendi pubbliku dak id-dritt di fronti għat-terzi.

Min jintroduċi marka fil-pjazza jassumi l-proprjetà ta' dik il-marka, u ħadd ma jista' wara jassumi dik il-marka jew parti minnha; u għalhekk mhix attendibili l-oppożizzjoni tiegħu għar-reġistrazzjoni tal-marka favur min kien assumiha l-ewwel.

Il-fatt li l-proprjetarju ta' marka tal-kummerċ jimporta l-merkanzija li ġġib dik il-marka fi kwantitajiet żgħar ma jtellifx id-dritt tal-proprjetà ta' dik il-marka, u ma jimportax rinunzja għal dak id-

dritt, jekk iċ-ċirkustanzi tal-każ juru li huwa ma riedx jabbandunu dak id-dritt.

Il-Qorti — Rat iċ-ċitazzjoni quddiem il-Qorti tal-Kummerċ tal-Maestà tar-Re, fejn l-attur, wara li qal li d-ditta attriċi tipposjedi d-dritt fil-pjazza ta' Malta u Għawdex għall-ispaċċ, fabbrikazzjoni u bejgħ tas-sigarretti taħt l-isem "Black and White Virginia", kif jidher mid-dokument "C" b'mod speċjali unit maċ-ċitazzjoni, u illi l-konvenut "in mala fede", u biex jagħmel konkorrenza sleali lid-ditta attriċi, talab illi jkun reġistrat bħala "Trade Mark" l-isem "Marcovitch", billi kif jidher mid-dok. "H" ried jagħti iżjed importanza għall-kliem "Black and White Virginia" li huma posseduti legalment u limitatament għall-manifatturazzjoni u spaċċ tas-sigarretti mid-ditta attriċi; u illi huwa nomine, sar jaf li d-ditta konvenuta ġiebet Malta sigarretti u oġġetti oħra relativi għal sigarretti bil-kliem "Black and White Virginia", u malli huwa sar jaf b'dana l-fatt ipprotesta ruħu permezz ta' protest tas-26 ta' Marzu 1945 kontra d-ditta "Charles Grech" li esponiethom fil-vetrina tagħha; u illi deher fil-Gazzetta tal-Gvern u f'gurnali lokali, li tiegħu henm kopja dok. "H" maċ-ċitazzjoni, avviż għar-reġistrazzjoni ta' Trade Mark ħalli d-ditta konvenuta tkun tista' tuża l-kelma "Marcovitch" Trade Mark nru. 3619; u illi dina l-Qorti b'sentenza tal-20 ta' Diċembru 1946 wara ċitazzjoni "Alfred Benjacar ne. vs. Carmelo Farrugia ne." tat lill-konvenut tliet xhur żmien biex jipproċedi skond l-art. 91 ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrjali (Kapitolu 48 ta' l-Edizzjoni Riveduta); u li l-konvenut nomine talab lill-Kontrollur tal-Proprjetà Industrjali għar-reġistrazzjoni tat-tikketta li fiha l-kliem "Black and White" riferibilment għat-tabakk maħdum u mhux maħdum, liema talba ġiet pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern nru. 9398 tal-15 ta' Jannar 1946 (Dok. B u C wara ċ-ċitazzjoni "Benjacar vs. Farrugia" deċiża fl-20 ta' Diċembru 1946); talab li, wara li jsiru d-dikjarazzjonijiet u l-provvedimenti meħtieġa, tiġi riġettata d-domanda magħmula mill-konvenut nomine għar-reġistrazzjoni tat-Trade Mark riferibilment għat-tabakk maħdum u mhux maħdum, stampata fil-Gazzetta tal-Gvern numru 9398 tal-15 ta' Jannar 1946, in kwantu dan it-

Trade Mark għandu l-kliem "Black and White Virginia", u dan għaliex dawn il-kliem jistgħu jġibu konfużjoni u spaċċ sleali mal-kliem identiku li huma ta' proprjetà tad-ditta attriċi kif jirriżulta mid-dokumenti u provi ma' tul it-trattazzjoni tal-kawża. Bl-ispejjeż, kompriżi dawk tal-kawża numru 220 ta' l-1946 u l-protest tas-26 ta' Marzu 1945;

Omissis;

Rat is-sentenza mogħtija minn dik il-Qorti fil-15 ta' Lulju 1948, li biha ċaħdet it-talba ta' l-attur nomine, bl-ispejjeż kontra tiegħu, kompriżi l-ispejjeż tal-kawża msemmija fit-taħrika in kwantu riżervati; wara li kkunsidrat;

Li mill-provi rriżulta li d-ditta attriċi f'Jannar 1939 bdiet taħdem u tbiegħ bil-kwantità f'dawn il-Gżejjer sigarretti bil-marka "Black and White", u għamlet reklami kbar fuqhom f'Malta, u sal-lum baqgħet taħdem u tbiegħ bi kwantitajiet kbar sigarretti b'dik il-marka. Sal-ħabta tal-bidu tas-sena 1945 l-attur ma jidherx li kellu tfixkil. Iżda għall-ħabta ta' Marzu 1945 l-attur ittenda bis-sigarretti "Marcovitch Black and White" esposti għall-bejgħ, u għamel il-protest tas-26 ta' Marzu 1945. Il-konvenut nomine, b'ittra lill-attur bid-data tal-21 ta' Ġunju 1945, afferma d-dritt li jkompli juża l-marka "Black and White", u ppretenda li kellu dritt ta' prijorità fl-użu (fol. 13), u ftit xhur wara talab ir-reġistrazzjoni ta' dik il-marka. U billi l-attur għamel oppożizzjoni formali, u l-Qorti mponietlu terminu biex jiddeduċi l-oppożizzjoni tiegħu fil-ġudizzju, l-attur għamel il-kawża preżenti. Mill-provi dokumentali u orali li saru rriżulta li d-ditta konvenuta kienet sa almenu mill-14 ta' Awissu 1924, tagħmel u tbiegħ sigarretti u tabakk bil-marka "Black and White" tant li dik il-marka ġiet reġistrata fl-14 ta' Awissu 1924 fl-Ingilterra, u r-reġistrazzjoni ġiet imġedda għal 15-il sena oħra fl-14 ta' Awissu 1937 (dok. fol. 60). Irriżulta li fir-rebbiegħa tas-sena 1936 id-ditta "Charles Grech" bdiet timporta u tbiegħ hawn Malta fil-ħanut tagħha kwantità aktarx ċkejkna ta' dik il-kwalità ta' sigarretti bil-marka "Markovitch Black and White", meta ġew importati erbgħin bott ta' 50 sigarrett il-wieħed (dok. fol. 24-32). Bħala sigarretti li għal dak iż-żmien kienu għoljin ferm, dawk is-sigarretti ma tantx kienu mexxejja hawn Mal-

ta. Inġiebu wkoll reklami ta' dik il-kwalità ta' sigarretti (dok. fol. 30, 31 u 34). Ġew importati wkoll din is-sena kwantitajiet żgħar ta' tabakk b'dik il-marka. Fis-sena 1937 ġew importati 1000 sigarrett; fis-sena 1938 ġew importati 4000 sigarrett, fis-sena ta' wara 2500 sigarrett, u skond id-dokument fil-fol. 51 fis-snin 1940 u 1941 ġew importati 3000 u 5000 sigarrett b'dik il-marka. Iżda dan l-aħħar dokument mhux imwettaq minn dokumenti oħrajn. B'dana kollu mid-depożizzjoni ta' Joseph Grech jirriżulta li d-ditta "Charles Grech" baqgħet timporta dawk is-sigarretti sakemm waqfet l-importazzjoni mill-Ingilterra. Ċertament waqt l-assedju ta' Malta dik l-importazzjoni ma setgħetx tissokta. Iżda meta reġgħet fetħet l-importazzjoni, dawk is-sigarretti reġgħu bdew jiġu importati Għaldaqstant, għalkemm importati fi kwantità relativament żgħira, la darba kienu esposti għall-bejgħ dawk is-sigarretti b'dik il-marka nisslu l-prijorità ta' l-użu favur il-konvenut nomine; għax l-attur daħħal il-marka tiegħu almenu sentejn wara li s-sigarretti tal-konvenut nomine bdew jidhru f'Malta għall-bejgħ. Ma rriżultax li d-ditta konvenuta qabel ilprotest ta' l-attur kienet taf, u għalhekk ittollerat b'konjizzjoni ta' kawża, l-użu tal-marka "Black and White" da parti ta' l-attur, b'mod li setgħet timplika b'xi mod ir-rinunzja jew abbandun tad-dritt tal-marka tagħha. U ċertament fis-snin ta' l-assedju ta' Malta lanqas ma kien possibili li d-ditta ta' barra tkun taf x'qed isir Malta. Għaldaqstant, peress li fil-fatt l-attur uża l-marka bosta snin wara li l-konvenut nomine kien filpussess leġittimu tal-Marka "Black and White", u almenu sentejn wara l-konvenut kien ilu li daħħal it-tabakk u s-sigarretti b'dik il-marka f'Malta, l-oppożizzjoni ta' l-attur għarreġistrazzjoni tal-marka tal-konvenut nomine m'hix ġusta;

Rat in-nota ta' l-appell ta' l-attur nomine, u rat il-petizzjoni tiegħu fejn talab illi s-sentenza fuq imsemmija tiġi revokata, billi jiġu milqugħa t-talbiet tiegħu, bl-ispejjeż kollha kontra l-konvenut nomine;

Omissis;

Tikkunsidra;

Illi l-kwistjoni li għandha tiġi eżaminata f'din il-kawża hija dik li jiġi stabbilit jekk il-marka "Black and White Vir-

ginia'' hijiex ta' proprjetà ta' xi ħadd; għaliex din il-kwistjoni hija dirimenti tal-kwstjonijiet l-oħra. Infatti jekk waħda mill-partijiet f'din il-kawża tipprova li għandha l-proprjetà ta' dik il-marka, allura bħala proprjetarja għandha dritt tinibixxi lil ħadd ieħor juża l-istess marka; u għall-istess raġuni għandha dritt illi tieħu r-reġistrazzjoni tagħha. Infatti hija ħaġa magħrufa fid-dottrina u fil-ġurisprudenza, anki lokali, illi r-reġistrazzjoni ma għandhiex l-effett li tikkrea drittijiet, imma li tiddikjara u tirrendi publiċi dawk id-drittijiet di fronti għat-terzi. Din il-Qorti, in re ''Micallef vs. Bonello'' fl-10 ta' Lulju 1916 (Kollez. Vol. XXIII-I-204) hekk irriteniet filmaterja :— ''Il diritto di proprietà dei marchi si fonda sul titolo stesso da cui deriva il diritto di proprietà sulle cose in generale. Invero il diritto di contraddistinguere con marchi o segni particolari i prodotti della propria industria è una conseguenza diretta del diritto di proprietà su quei prodotti stessi. Esso perciò riposa sugli stessi principi generali del diritto comune da cui sono regolati il possesso e la proprietà. La legge dunque, che provvede alla registrazione dei marchi o segni distintivi di commercio, non tende a creare nuovi diritti di proprietà; suo scopo è quello di proteggere il marchio adottato come manifestazione di un diritto naturale, regolandone e tutelandone l'uso''. L-istess konċett ġie ritenut mill-High Court of Justice l-Ingilterra in re ''Lyndon's Trade Mark'' (32 C.D. p. 117) :— ''The general object of the Registration Acts was not to create new rights, but to regulate the use of, and the means of, protecting trade marks'' (ara wkoll l-awtoritajiet ċitati f'dik is-sentenza ta' din il-Qorti, u fosthom is-Sebastian ''On the Law of Trade Marks'', Ediz. 5, p. 17);

Tikkunsidra;

Illi stabbilit dan il-prinċipju, ġie anki ritenut fil-ġurisprudenza tagħna illi ''tanto il nome commerciale quanto il marchio sono una proprietà, di cui nessuno può essere costretto a permettere che altri ne faccia uso (Ord. VII del 1868, art. 15—Ordinanza XIII del 1857, articolo 45); essi quindi sono suscettibili di tutti i diritti e di tutte le difese della proprietà'' (Qorti tal-Kummerċ 28 ta' Marzu 1893, in re ''Attard vs. Pace'', Kollez. Vol. XIII, p. 453); u l-istess Qorti f'kawża

oħra, fejn il-konvenut kien uża l-isem ta' "Boxsa" fuq sigarretti tiegħu, irriteniet illi "anche secondo il diritto comune il marchio commerciale diviene proprietà di colui che per primo lo usò per designare una merce di sua produzione. Esso quindi è capace di tutti i diritti e di tutte le difese della proprietà. E siccome nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà e a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica (Ord. VII del 1868, art. 15), così può essere inibito a chiunque l'uso illegittimo di un marchio commerciale", u ċċitat li Stracca (De Mercat. P. II, no. 96).

L-istess prinċipji kienu ġew anki stabbiliti mill-Qorti tal-Kummerċ in re "Somerville ne. vs. Schembri ne." fit-18 ta' Novembru 1884 (Kollez. Vol. X, p. 634); u għalkemm dik is-sentenza kienet ġiet revokata fuq motiv ta' fatt minn din il-Qorti, il-Kumitat Ġudizzjarju tal-Privy Council fil-5 ta' Marzu 1887 (Kollez. XI, p. 258) kien irritjena l-istess prinċipji, b'riferenza għal ġudikati oħra tal-House of Lords fil-materja; u fost affarijiet oħra kienu laqgħu dak li Lord Granworth kien qal f'kawża oħra, illi "The right which a manufacturer has in his trade mark is the exclusive right to use it for the purpose of indicating where, or by whom, or at what manufactory, the article to which it is affixed was manufactured. As soon, therefore, as a trade mark has been so employed in the market as to indicate to purchasers that the goods to which it is attached are the manufacture of a particular firm, it becomes, to that extent, the exclusive property of the firm; and no one else has a right to copy it, or even to appropriate any part of it, if by such appropriation unwary purchasers may be induced to believe that they are getting goods which were made by the firm to whom the trade mark belongs". F'dak il-każ il-kwistjoni kienet fuq il-marka "Kaiser-i-Hind", illi kienet tiġi użata f'sigarretti da parti tal-konvenut mentri kienet użata mill-attur (ara wkoll sentenza tal-Qorti tal-Kummerċ in re "Dr. Giovanni Messina nomine vs. Fortunato Mizzi pr. et ne." tal-31 ta' Mejju 1902, Kollez. Vol. XVIII-III-106);

Tikkunsidra;

Illi stabbiliti dawn il-prinċipji, tiġi l-kwistjoni min kien daħħal f'Malta, l-ewwel wieħed bejn il-kontendenti, il-marka

"Black and White", u r-risposta mhijiex kontroversa illi kienet id-ditta konvenuta, illi mis-sena 1936 kienet bagħtet hawn Malta sigarretti għall-bejgħ bil-marka "Marçovitch and Co.", u mbagħad taħt kien hemm il-kliem "Black and White Cigarettes" jew "Black and White Virginia". Għalhekk minn dik is-sena, la darba dan il-fatt mhux kontrastat, id-ditta konvenuta assumiet il-proprjetà ta' dik il-marka; u għalhekk, skond dak li ġie ritenut fil-ġurisprudenza, ħadd ma jista', jew ma seta', wara dak iż-żmien, illi jassumi dik il-marka jew parti minnha, kif irritjena l-Kumitat Ġudizzjarju fil-kawża fuq imsemmija; "and no one else has a right to copy it, or even to appropriate any part of it". U għalhekk la darba d-ditta attriċi saret proprjetarja ta' dik il-marka, għandha dritt illi titlob ir-reġistrazzjoni tagħha, illi kif intqal iżjed 'il fuq, mhijiex ħaġa oħra ħlief dikjarazzjoni ta' dak id-dritt;

Tikkunsidra;

Illi l-appellant jikkontrasta lid-ditta attriċi illi f'dak iż-żmien, bejn is-snin 1936 u 1939, hija kienet importat kwantità wisq żgħira ta' sigarretti u tabakk, u għalhekk meta huwa beda fis-sena 1939 juża s-sigarretti tiegħu b'marka simili, huwa għamel użu leġittimu ta' dik il-marka tiegħu. Hawn tiġi l-kwistjoni jekk f'dawk is-snin fuq imsemmija, minħabba l-fatt illi d-ditta konvenuta kienet importat kwantità wisq żgħira, kienetx realment akkwistat il-proprjetà ta' dik il-marka. Huwa fatt illi l-kwantità li kienet importat kienet dik indikata fid-dokument fol. 50 u 51, minn fejn jidher illi l-kwantità ma kienetx kbira, imma kienet ċerta kwantità żgħira ħafna, iżda għall-ispaċċ f'dawn il-Gżejjer; u dan kien fis-sena 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 u 1941. Imbagħad l-esportazzjoni mill-Ingilterra kienet projbita, u d-ditta konvenuta bdiet mill-ġdid tesporta s-sigarretti u t-tabakk b'dik il-marka, meta spiċċa dak id-divjet ta' l-esportazzjoni minħabba l-gwerra fis-sena 1945. Irriżulta wkoll illi għalkemm il-kwantità kienet żgħira, kienet eżibita għall-bejgħ għand Charles Grech, u għalhekk ma jistax jiġi dubitat illi, peress dik il-merkanzija tad-ditta konvenuta kienet allura "labelled" b'dik il-marka fuq indikata, u dan, għalkemm fi kwantità żgħira, baqa' jsir mis-sena 1936 sas-sena 1941 fuq sigarretti u tabakk vendibili,

id-ditta konvenuta akkwistat il-proprjetà ta' dik il-marka; u bħala effett ta' dak id-dritt tal-proprjetà għandha dritt li titlob ir-reġistrazzjoni. Infatti fuq dana l-pont is-Sebastian, The Law of Trade Marks, Ediz. 1911, p. 102, jgħid illi "when it comes to be recognised that there was a right of property in a trade mark, intentional fraud being unnecessary to justify restrains, it was seen that, as was stated by Romilly M.R., the interference of a Court of Equity could not depend on the length of time the manufacturers had used it. As soon as a trade mark has been so applied in the market as to indicate to purchasers that the goods to which it is attached are the manufacture of a particular firm, it becomes, to that extent, the exclusive property of the firm, and no one else has the right to copy it, or even to appropriate any part of it........."; u dak l-awtur iċċita l-Privy Council case "Somerville vs. Schembri" fuq ċitat. U l-istess awtur jiċċita lil Lord Westbury, in re "Mc. Andrew vs. Bussett" (l.c. 103), u jgħid illi l-proprjetà tal-marka hija akkwistata meta l-oġġett ikun "in the market as a vendible article", u jkollu dik l-istampa jew il-marka; u allura l-marka ssir tiegħu;

Għalhekk taħt dawn iċ-ċirkustanzi, il-fatt illi l-kwantità kienet żgħira mhijiex ta' importanza biex tivvulnera d-dritt tal-proprjetà tad-ditta konvenuta fuq dik il-marka;

Tikkunsidra;

Illi lanqas jista' jingħad illi dik id-ditta abbandunat id-dritt tagħha, għaliex ġie pruvat illi hija esportat hawn Malta tabakk u sigarretti b'dik il-marka sas-sena 1941, u allura l-esportazzjoni ma komplietx peress li kien hemm il-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni minħabba l-gwerra; u meta spiċċa dak l-impediment reġgħet bdiet l-esportazzjoni tagħha. Għalhekk l-ebda rinunzja ma tista' tiġi argumentata u dedotta;

Għal dawn ir-raġunijiet;

Tirrespinġi l-appell ta' l-attur u għalhekk tikkonferma s-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Kummerċ tal-Maestà Tiegħu fil-15 ta' Lulju 1948; u in vista taċ-ċirkustanzi tal-każ tordna illi l-ispejjeż ta' dana l-appell ma jkunux taxxati bejn il-partijiet; id-dritt tar-reġistru jitħallas mill-appellant.