31 ta' Jannar, 1995

Imħallfin:-

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 Dr. Pio Valletta LL.D. *noe*

versus

Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali *et*

Trade Marks - Kanċellament

*L-artikolu 95 tal-Kapitolu 29 jagħti l-jedd lil sid it-*trade mark *għall-użu esklussiv tal-marka iżda ma jiċħadx id-dritt ta' terzi li jagħmlu talba ġudizzjarja għall-korrezzjoni jew tħassir ta' reġistrazzjoni li tkun saret fir-Reġistru. Dan id-dritt ta' proċediment huwa sanċit u espressament rikonoxxut fl-artikolu 138 tal-Kapitolu 29.*

Il-liġi tippermetti r-reġistrazzjoni ta' ismijiet riprodotti b'xi mod partikolari u li jintgħażel minn oħrajn (ara l-artikolu 80(a) tal-Kapitolu 29) kif ukoll it-tagħqid ta' kelma m'oħra, u b'dan il-mezz anke trade marks *b'ismijiet inklużi fihom ikunu reġistrabbli - iżda dejjem f'dik il-forma partikolari u distintiva biss imma mhux ukoll l-isem u/jew il-kunjom in ġenerali.*

Wieħed mill-aspetti bażiċi tal-liġi dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta` Industrijali huwa proprju dak li ma jkunx hemm konfużjoni u konsegwentement nuqqas ta' protezzjoni għal min jipposjedi proprjeta` industrijali.

Il-protezzjoni skond l-Ordinanza in kwistjoni tiġi fis-seħħ in kwantu seħħet reġistrazzjoni f'Malta u mhux mod ieħor kemm-il darba stabbilit li t-tieni applikant ma kien qatt irreġistra lokalment, ma kienx għamel opposizzjoni għar-reġistrazzjoni mitluba fil-mument opportun u lanqas ma ġab prova li nnegozja fis-suq Malti.

Il-Qorti:-

Dan huwa appell magħmul mil-konvenut Joseph Tanti minn deċiżjoni mogħtija mill-Qorti tal-Kummerċ fil-kawża fl-ismijiet premessi fit-23 ta' Ottubru, 1992 u li tagħha qed jitlob ir-revoka billi tiċħad it-talbiet attriċi;

B'ċitazzjoni pprezentata fit-3 ta' Marzu, 1986 l-attur *nomine* ippremetta illi b'effett mis-17 ta' Frar, 1982 il-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali fuq l-applikazzjoni tal-konvenut l-ieħor Joseph Tanti aċċetta u rreġistra *trade mark* konsistenti f'*label* tal-kliem *Tanti MacDonald* (numru tar-reġistrazzjoni 15111) u dan bil-kundizzjoni imposta *Registration of the label is accepted as distintictively reproduced* kif jidher mill-estratt mir-Reġistru tat-*Trade Marks*, liema estratt qiegħed jiġi hawn anness u mmarkat Dokument A;

Ippremetta illi l-attur *nomine* huwa proprjetarju ta' l-isem b'fama mondjali "McDonald" fi kwalunkwe mod miktuba u għalhekk ir-reġistrazzjoni fuq imsemmija tilledi d-drittijiet tiegħu u l-konvenut Tanti m'għandu ebda dritt li jottjeni din ir-reġistrazzjoni;

Ippremetta illi fuq kollox skond it-termini ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta` Industrijali, Kapitolu 48 tal-Liġijiet ta' Malta, il-marki biex jiġu reġistrati għandhom ikunu differenti minn dawk ġa` użati legalament minn oħrajn, u bħala tali għandhom ikunu ġodda u ma jikkonfondux l-imħuħ tal-konsumaturi;

Ippremetta illi għalhekk il-kliem "MacDonald" la huma ġodda u fuq kollox jikkonfondu l-imħuħ tal-konsumaturi li jaħsbu li l-konvenut Joseph Tanti għandu xi konnessjoni mas-soċjeta` ta' fama mondjali McDonald Corporation, meta huma jaraw il-marka fuq

imsemmija tiġi wżata minnu;

L-istanti *nomine* talab:

Illi din il-Qorti tordna lill-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali li jħassar ir-reġistrazzjoni fuq imsemmija numru 15111 konsistenti f'*label* tal-kliem miktuba b'mod distintiv f'Tanti MacDonald li ottjena l-konvenut Joseph Tanti;

Bl-ispejjeż kontra l-konvenuti;

Il-konvenuti kuraturi deputati, eċċepew li huma mhumiex edotti mill-fatti li taw lok għall-kawża, u rriservaw li jagħmlu l-eċċezzjonijiet tagħhom fi stadju ulterjuri, meta jkunu aħjar edotti mill-fatti li taw lok għal din il-kawża (fol. 13);

Il-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali (fol. 15) eċċepixxa;

Illi fis-7 ta' Frar, 1982 Joseph Tanti applika lill-esponenti għar-reġistrazzjoni tal-marka Tanti MacDonald, konsistenti f'*label* kif distintivament riprodotta, u peress li l-esponenti wara li għamel ir-riċerki fir-reġistri tiegħu sab li qatt ma kienet ġiet reġistrata f'Malta *trade mark* eżatt bħal dik, jew simili għaliha, huwa ppubblika dik l-applikazzjoni ai termini ta' l-artikolu 90 ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta' Industrijali;

Illi ma saret l-ebda opposizzjoni għal dik l-applikazzjoni, u għalhekk l-esponenti għadda għar-reġistrazzjoni tal-marka li dwarha saret l-applikazzjoni, skond l-artikolu 93 ta' l-Ordinanza msemmija;

Illi f'din il-kawża l-esponenti jinsab fil-posizzjoni ta' *amicus*

curiae, u m'għandux interess fil-kawża ħlief għall-integrita` tal-ġudizzju u biex jipproċedi skond il-ġudizzju ta' din il-Qorti;

Illi l-kawża qed issir fl-interess tal-kontendenti l-oħra, u għalhekk l-esponenti m'għandux ibati spejjeż;

Il-konvenut Joseph Tanti (fol. 18) eċċepixxa li:

Huwa talab u ottjena r-reġistrazzjoni tat-*trade mark* numru 15111 fis-7 ta' Frar, 1982 konsistenti fil-*label* u l-kliem imsemmija fiċ-ċitazzjoni, in forza tal-fatt li huwa legalment il-proprjetarju hawn Malta tal-*label* u kliem msemmija fiċ-ċitazzjoni, stante li kien l-imsemmi Joseph Tanti li ntroduċa l-ewwel l-imsemmija *label* u kliem fis-suq lokali, fiż-żmien meta d-ditta attriċi la kienet magħrufa hawn Malta u anqas ma kienet tagħmel ebda kummerċ fis-suq lokali; u

Illi sussidjarjament u mingħajr preġudizzju hi għal kollox infondata l-pretensjoni tas-soċjeta` attriċi illi l-użu tal-konvenut Joseph Tanti tal-kliem u l-*label* msemmija jista' b'xi mod jikkofondi l-imħuħ tal-konsumatur ma' prodotti tas-soċjeta` attriċi;

B'sentenza tat-23 ta' Ottubru, 1992 l-Onorabbli Qorti tal-Kummerċ ċaħdet bħala nfondati l-eċċezzjonijiet tal-konvenut Joseph Tanti u laqgħet it-talba attriċi billi din ġiet sodisfaċentement ippruvata. L-ispejjeż kollha jitħallsu mill-konvenut Joseph Tanti;

Il-konvenut ħass ruħu aggravat bl-imsemmija sentenza tat-23 ta' Ottubru fl-ismijiet premessi u interpona appell għal quddiem din l-Onorabbli Qorti ta' l-Appell b'nota ppreżentata fit-30 ta' Ottubru, 1992;

Illi l-aggravju soffert mill-konvenut jikkonsisti fis-segwenti:

L-appellant Tanti fl-ewwel lok jikkontesta l-validita` ta' l-azzjoni attriċi in kwantu jirritjeni li hi improponibbli. It-*trade marks* f'Malta huma regolati bil-Kapitolu 29 tal-Liġijiet ta' Malta li jistabbilixxu kif jistgħu jiġu reġistrati u kanċellati l-marki;

L-artikolu 82 tal-Kapitolu 29 jistabbilixxi illi f'Malta persuna għandha d-dritt ta' l-użu esklussiv ta' *trade mark* basta li tħares id-disposizzjonijiet ta' l-istess Kapitolu 29; u ċjoe` għandha tagħmel talba lill-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali (artikolu 83), li ma jkunx hemm opposizzjoni għat-talba (artikolu 88) u li jkun hemm l-approvazzjoni finali (artikolu 90);

L-appellant jissottometti li hu għamel dak rikjest minnu mil-liġijiet ta' Malta, ma saret ebda opposizzjoni minn ħadd, u kwindi l-Kontrollur tal-Propjeta` Industrijali approva definittivament it-*trade mark* mitluba mill-konvenut;

L-appellant jissottometti kwindi li meta hu ottjena definittivament ir-reġistrazzjoni stante li ħadd (inkluż is-soċjeta` attriċi) ma oġġezzjona għaliha, minn dak il-mument l-appellant ikun sar sid it-*trade mark* u jottjeni d-dritt ta' l-użu esklussiv tagħha (artikolu 95);

Konsegwentement l-appellant jissottometti li la darba hu ġie rikonoxxut mil-liġi Maltija bħala sid it-*trade mark* (artikolu 95) ma hux aktar possibbli għal terzi persuni li jikkontestaw ir-reġistrazzjoni tal-marka;

L-appellant pero`, mingħajr preġudizzju, jissottometti ukoll

dan li ġej. L-ewwel Onorabbli Qorti ibbażat is-sentenza tagħha fuq l-artikolu 81(1) tal-Kapitolu 29 tal-Liġijiet ta' Malta; iżda l-appellant jissottometti li l-interpretazzjoni ta' l-imsemmi artikolu sar skorrettement mill-istess Qorti. Difatti l-artikolu 81(1) jispeċifika li "l-marki u kelmiet imsemmijin fl-aħħar artikolu qabel dan għandhom ikunu differenti minn dawk ġa' użati legalment minn ħaddieħor";

L-esponenti jissottometti li r-restrizzjoni ta' l-artikolu 81 imsemmija ma tikkolpix l-kelma minnu użata ("Tanti MacDonald") fir-reġistrazzjoni tat-*trade mark* billi ma hix kelma li hi kompriża taħt l-artikolu 80. L-esponenti infatti jissottometti li l-kelma "Tanti MacDonald" hija "skond is-sinjifikat ordinarju kunjom" u kwindi eskluża mill-artikolu 80(d); konsegwentement ma hux rikjest li l-istess kunjom użat ikun differenti minn dak użat minn ħaddieħor. L-appellant jissottometti ukoll illi jekk irieġi l-argument ta' l-ewwel Qorti li l-liġi tagħna ma tispeċifikax bejn użu ta' kelma li jsir minn *Malti jew użu li jsir min barrani, allura jrid jingħad ukoll li l-liġi* mkien ma tispeċifika li l-kunjom għandu jkun Malti u mhux stranjier sabiex japplikaw l-artikolu 80(d) u 81(1);

L-appellant jissottometti appuntu li l-kunjom "Tanti MacDonald" intuża mill-appellant proprju biex jiddifferenzja ruħu minn diversi vendituri oħra ta' ġelati f'Malta li lkoll jużaw il-kunjom Tanti in aġġunta ma' kunjom jew kliem ieħor, bħal Tanti Palmier, Tanti Tiger u oħrajn;

L-esponenti pero' jissottometti wkoll ulterjorment, illi f'każ *li jiġi respint dan l-aggravju, anqas ma hemm somiljanza tant viċina* bejn it-*trade mark* użata mill-appellant u dik tas-soċjeta' attriċi; b'mod li ma jistax jingħad li ma humiex differenti minn xulxin. L-

appellant jissottmetti li l-liġi ma tirrikjedix li ma jkun hemm ebda somiljanza, għaliex l-artikolu 81(1) sempliċement jirrikjedi li ż-żewġ marki jkunu differenti minn xulxin;

L-ewwel Onorabbli Qorti jidher li żvijat ruħha mis-somiljanza *fonetika tal-kelma in kwistjoni. Pero' irid jiġi osservat li meta* trattandosi ta' *trade mark*, il-Qorti għandha tikkunsidra mhux is-somiljanza ta' xi kelma in partikolari użata fl-istess *trade mark*, iżda s-somiljanza tal-marka reġistrata ma' dik allegatament użata minn ħaddieħor;

L-esponenti f'dan ir-rigward jirreferi għat-*trade mark* tas-soċjeta' attriċi (fol. 109 tal-proċess) u jissottometti li l-ewwel Qorti qatt ma setgħet tgħid li din mhix differenti minn dik ta' l-appellant stante li mkien fil-proċess ma jirriżulta li ġiet esebita t-*trade mark* tal-konvenut. L-appellant jgħid li l-attur *nomine* naqas li jipprova *li ż-żewġ marki huma simili u kwindi* l-Qorti *qatt ma setgħet* tikkonkludi fis-sentenza tagħha li hemm somiljanza. Di piu' l-appellant jissotttometti li l-kelma li juża hu, ċjoe' Tanti MacDonald, anqas ma tikkorrispondi ma dik użata mis-soċjeta' attriċi li tuża "McDonald's";

Fl-aħħarnett l-esponenti jrid jissolleva l-prinċipju tat-territorjalita' tal-liġi Maltija. L-esponenti jissottometti li anke li kieku kellu jiġi ritentut illi verament iż-żewġ marki ma kinux differenti, s-soċjeta' attriċi ma tagħmel ebda <u>użu legali</u> tal-marka tagħha ai fini tal-liġi Maltija - u kwindi ma għandhiex tingħata protezzjoni;

L-ewwel Onorabbli Qorti irritjeniet fis-sentenza tagħha li "l-użu ma tiddistingwix bejn użu f'Malta u użu barra minn Malta", iżda l-esponenti ma jaqbel xejn ma' din il-konklużjoni. L-esponenti

jissottometti li l-Kapitolu 29 tal-Liġijiet ta' Malta hu intiż biex jipproteġi l-proprjeta` industrijali f'Malta u ma għandhiex ħsieb li tirregola d-dinja minn Malta;

Kif ġa` ġie ritenut minn din l-Onorabbli Qorti ta'l-Appell fis-sentenza fl-ismijiet **Dottor Pio Valletta *nomine vs* Joseph Tanti** deċiża fil-11 ta' Marzu, 1992 (li kienet tikkonċerna l-istess partijiet odjerni iżda dwar *unfair competition*) ġie definittivament stabbilit li s-soċjeta` McDonald's Corporation ma għandha assolutament ebda konnessjoni ma' Malta - kwindi l-esponenti jissottometti ai fini tal-Kapitolu 29 s-soċjeta` attriċi ma qed tagħmel ebda użu f'Malta mid-disinn tagħha u kwindi ma timmeritax protezzjoni mil-liġi Maltija;

L-esponenti jissottometti illi l-liġi Maltija trid tagħti protezzjoni lill-industrija Maltija u mhux vice-versa; li kieku l-leġislatur ried li jestendi l-protezzjoni tal-liġi anke lil ditti li ma għandhom ebda konnessjoni ma' Malta xejn ma kien jimpedih milli jilleġisla b'mod ċar fuq hekk. Pero` fil-liġi kif attwalment stipulata (Kapitolu 29) ma jirriżulta xejn minn dan u lettura oġġettiva ta' l-artikoli tal-Kapitolu 29 jindikaw biċ-ċar li l-liġi hi intiża biex tipproteġi l-proprjeta` industrijali Maltija minn konkorrenza li ssir lilha inġustament minn terzi f'Malta. Għalhekk l-esponenti jissottometti li meta l-artikolu 80(d) tal-Kapitolu 29 jistipula li marka trid tkun differenti minn dik legalment użata minn ħaddieħor, l-użu li jsir irid ikun qed isir f'territorju Malti u mhux f'xi kwalunkwe parti tal-bqija tad-dinja;

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, l-appellant talab lil din il-Qorti ta' l-Appell tilqa' dan l-appell billi tirrevoka s-sentenza tal-Onorabbli Qorti tal-Kummerċ tat-23 ta' Ottubru, 1992 fl-ismijiet premessi billi

tiċħad it-talbiet attriċi għar-raġunijiet kollha fuq esposti;

Bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi konra l-attur *nomine* appellat;

L-attur *nomine* appellat wieġeb illi s-sentenza appellata hija ekwa u ġusta u jistħoqqilha li tiġi kkonfermata peress illi:

Dwar l-ewwel aggravju ta' l-appellant irid jingħad illi l-azzjoni attriċi hija bbażata fuq dak li jgħid l-artikolu 139 ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta` Industrijali (Kapitolu 29 tal-Liġijiet ta' Malta) liema artikolu jgħid illi "Kull persuna tista' tagħmel talba ġudizzjarja għall-korrezzjoni jew tħassir ta' reġistrazzjoni li tkun saret fir-reġistru ....";

Dwar it-tieni aggravju ta' l-appellant, l-esponent appellat jixtieq jissottometti illi huwa ma jistax jifhem l-argument promoss mill-appellant peress illi dak li jingħad f'artikolu 81 japplika għal kull marka, li dwarha ssir applikazzjoni;

Dwar l-aggravju ta' l-appellant rigward dak li hu jallega li hija n-nuqqas ta' somiljanza bejn il-marka tas-soċjeta` attriċi appellata u l-marka ta' l-appellant innifsu l-esponent appellant *nomine* jirrimetti ruħu;

Dwar l-aggravju ta' l-appellant li jirreferi għat-territorjalita` tal-liġi Maltija, l-esponent appellat jixtieq jissottometti illi l-liġi in kwistjoni qegħda hemm biex tipproteġi dritt ta' proprjeta` f'kelma, f'distintiv jew f'tabella. Id-dritt ta' proprjeta` ma huwiex limitat b'konsiderazzjonijiet territorjali li għaldaqstant jekk jiġi pruvat illi marka hija proprjeta` ta' soċjeta` estera` anke jekk dina s-soċjeta` m'għandhiex attivita` ġewwa Malta, l-protezzjoni li tagħti l-liġi

tibqa' tapplika;

Ir-riferenza għas-sentenza tal-Qorti ta' l-Appell fl-ismijiet **Dottor Pio Valletta *nomine* vs Joseph Tanti** deċiża fil-11 ta' Marzu, 1992 hija rrilevanti għall-każ odjern stante illi tikkonċerna materja ferm differenti minn dik hawn trattata. Il-prinċipji hemm applikati huma differenti minn dawk applikabbli għall-każ odjern;

Għaldaqstant l-attur appellat *nomine* talab illi l-appell ta' l-appellant jiġi riġettat bl-ispejjeż ta' din l-istanza u li s-sentenza appellata tiġi konfermata;

Wara li semgħet it-trattazzjoni ta' l-appell u rat l-atti kollha tal-kawża, il-Qorti sejra tgħaddi għad-deċiżjoni tagħha;

Fil-qosor, il-fatti li taw lok għal dina l-kawża kienu kronoloġikament kif ser jingħad. Fis-17 ta' Frar, 1982 l-appellant Tanti irreġistra mal-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali marka konsistenti f'*label* bil-kelmiet "Tanti MacDonald" kif riprodotta distintivament fit-*trade mark* esebita fil-kors tas-smiegħ ta' l-appell (*Trade Mark* numru 15111) u dan bid-data tas-6 ta' Awwissu, 1982 wara applikazzjoni magħmula minn Tanti fis-17 ta' Frar, 1982 (Dok A);

Fit-30 ta' Ġunju, 1986 (Dok. C), l-attur appellat ottjena r-reġistrazzjoni ta' *trade mark* għall-użu esklussiv ta' l-ittra "M" kif riprodotta distintivament filwaqt li d-dritt għall-kelma "McDonald's" ġie *disclaimed*;

Fit-3 ta' Marzu, 1986 l-attur appellat intavola din il-kawża sabiex il-Qorti tordna lill-konvenut Kontrollur tal-Proprjeta`

Industrijali biex iħassar ir-reġistrazzjoni tal-konvenut Tanti, u dan wara interpellazzjoni permezz ta' ittra uffiċjali spedita fl-10 ta' Jannar, 1986;

Fin-nota ta' l-eċċezzjonijiet tiegħu, il-Kontrollur fuq imsemmi rrileva li qabel ma huwa rreġistra il-marka ta' l-appellant Tanti, għamel riċerki fir-reġistru tad-Dipartiment u ma sab ebda marka ġa` reġistrata bħal jew simili għal dik li dwarha saret l-applikazzjoni. Igħid li huwa ippubblikaha skond l-artikolu 90 tal-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta` Industrijali. Espona inoltre li ma saret l-ebda opposizzjoni għal dik l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-marka. Fi preċiżazzjoni magħmulha mill-Kontrollur u vverbalizzata waqt is-seduta tat-8 ta' Novembru, 1994 quddiem din il-Qorti, huwa ssottometta li mhux parti mill-funzjoni tiegħu li meta jikkonċedi l-protezzjoni tar-reġistrazzjoni skond il-Liġi tal-Proprjeta` Industrijali meta tirrigwarda *trade mark*, li jindaga jew jara jekk dik ir-reġistrazzjoni hiex ser toħloq jew le konfużjoni tas-suq;

L-ewwel gravam ta' l-appellant huwa fis-sens li l-azzjoni attriċi hija proċeduralment impronponibbli. L-artikolu 95 tal-Kapitolu 29 tal-Liġijiet ta' Malta ċitat mill-appellant jagħti l-jedd lil sid it-*trade mark* għall-użu esklussiv tal-marka iżda ma jiċħadx id-dritt ta' terzi li jagħmlu talba ġudizzjarja għall-korrezzjoni jew tħassir ta' reġistrazzjoni li tkun saret fir-Reġistru. Dan id-dritt ta' proċediment huwa sanċit u espressament rikonoxxut fl-artikolu 138 tal-Kapitolu 29 u mhux il-lok li wieħed jelabora aktar dwaru;

Jidher paċifiku li l-kelma "MacDonald" reġistrata mill-appellant kif fuq ingħad u dik "McDonald" min-naħa ta' l-attur appellat huma t-tnejn varjazzjonijiet ta' kunjom. Illi bħala tali t-tnejn li huma lanqas m'huma *stricto jure* reġistrabbli għaliex skond

is-sinjifikat ordinarju tagħhom huma kunjom (ara l-artikolu 80(d));

Il-liġi tippermetti pero` r-reġistrazzjoni ta' ismijiet riprodotti b'xi mod partikolari u li jintagħżel minn oħrajn (ara l-artikolu 80(a) Kapitolu 29) kif ukoll it-tagħqid ta' kelma m'oħra, u b'dan il-mezz allura anke *trade marks* b'ismijiet inklużi fihom ikunu reġistrabbli - iżda dejjem f'dik il-forma partikolari u distintiva biss imma mhux ukoll l-isem u/jew il-kunjom in ġenerali;

Il-Qorti ma tikkondividix is-sottomissjoni magħmula mill-Kontrollur fl-aħħar seduta fis-sens li m'hijiex il-funzjoni tiegħu li ma jindagax l-ipotesi, ossija l-possibbilta` ta' konfużjoni ta' marka ma' oħra meta tiġi quddiemu applikazzjoni għal fini ta' reġistrazzjoni. Wieħed mill-aspetti bażiċi tal-liġi dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta` Industrijali huwa proprju dak li ma jkunx hemm konfużjoni u konsegwentement nuqqas ta' protezzjoni għal min jippossjedi proprjeta` industrijali. Fl-istess waqt pero` il-Qorti tinnota li proċeduralment f'dan il-każ il-Kontrollur mexa korrettement. Fittex jekk teżistix *trade mark* raffiguranti il-kliem jew il-kunjomijiet "Tanti MacDonald" u meta ma rriżulta xejn aċċetta r-reġistrazzjoni ta' din il-marka *only as distinctively reproduced*. Dan kien fis-6 ta' Awissu, 1982. Fl-applikazzjoni sussegwenti u posterjuri magħmula mill-attur *nomine*, jiġifieri dik reġistrata biex tiġi fis-seħħ in data tal-31 ta' Lulju, 1985 l-attur *nomine* ingħatalu l-permess li jirreġistra l-ittra "M" - *except as distincitvely reproduced* *and to the word McDonald is disclaimed* (sic);

Kif kellha okkażjonijiet tosserva din il-Qorti f'deċiżjonijiet oħra, l-azzjoni preżenti għandha tinżamm separata u distinta minn dik ta' konkorrenza żlejali. Jista' jkun hemm ness ta' fatti u

ċirkostanzi pero` waħda hija azzjoni mod u *l-oħra mod ieħor. F'din* il-kawża, l-attur *nomine* irid il-kanċellament tal-marka reġistrata mill-appellant wara li *inter alia* ippremetta li "huwa proprjetarju ta' l-isem b'fama mondjali "McDonald" fi kwalunkwe mod miktuba u għalhekk ir-reġistrazzjoni fuq imsemmija tilledi d-drittijiet tiegħu u l-konvenut m'għandu ebda dritt li jottjeni din ir-reġistrazzjoni". In sostenn u bħala prova, l-appellat esebixxa (Dok. X) fol. 32 - 173) sensiela ta' fotokopji ta' artikolu mitbugħa f'gurnali amerikani li jmorru lura sa Ottubru 1972 u materjal ieħor - ukoll fotokopjat - ta' atti tal-Kummerċ. Illi fl-ewwel lok il-mod kif ġew esebiti bħala prova dawn id-dokumenti huwa totalment irritwali. La ġew ġuramentati, *la awtentikati, la huma fl-oriġinal, u fuq kollox*, m'għandhomx l-iċken konnessjoni mas-suq Malti. Jirrigwardaw operazzjonijiet kummerċjali fl-esteru;

L-ewwel Qorti kategorikament m'aċċettatx is-sottomissjoni ta' l-appellant li l-liġi in materja riedet tipproteġi l-proprjeta` industrijali f'Malta u billi rriteniet ukoll li l-artikolu 81(l) tal-Kapitolu 29 ma jillimitax id-dritt għal protezzjoni la territorjalment u lanqas lil dak li jkun akkwista u sar proprjetarju *by prior use* ta' marka in forza ta' reġistrazzjoni, u allura laqgħet it-talba attriċi. Fil-fehma tal-Qorti, is-sentenzi ċitati mill-ewwel Qorti jirreferu għal *azzjonijiet ta' konkorrenza żlejali u mhux* għal *kanċellament* ta' *trade mark*. Il-Qorti ma tistax taċċetta l-proposizzjoni li f'daqqa waħda jitfaċċa xi ħadd u jitlob il-kanċellament ta' marka li tkun ilha reġistrata tlett snin jew aktar a bażi ta' użu ta' marka oħra simili għaliha f'partijiet oħra tad-dinja, liema marka pero` ma tkunx ġiet ukoll reġistrata lokalment skond il-liġi Maltija. L-appellant iċċita favur tiegħu d-deċiżjoni fil-kawża fl-ismijiet **Avukat Dottor Pio M. Valletta *noe vs* Joseph Tanti** mogħtija fil-11 ta' Marzu, 1992 minn din il-Qorti, kif diversament komposta. Din ukoll pero` kienet

azzjoni dwar allegata konkorrenza żlejali u allura mhix għal kollox applikabbli. Pero' *di diritto* huwa rilevanti f'dak il-każ il-kweżit li għamlet il-Qorti f'dik il-kawża fit-termini segwenti:

"Jekk is-soċjeta' attriċi mhix qed tinnegozja f'Malta kif jista' l-konvenut jikkonkorri magħha - lejalment jew żlejalment?";

Ir-risposta għal din il-problema legali tagħtiha wkoll l-istess deċiżjoni, jiġifieri li:

"F'ċirkostanzi bħal dawn, jidher li biex persuna li tinnegozja barra minn Malta biss, biex tkun intitolata li titlob li anke f'Malta, il-proprjeta' industrijali tagħha tiġi protetta, anke meta dik il-proprjeta' jista' ma jkollha ebda rilevanza kummerċjali f'Malta, allura hija obbligata li titlob ir-reġistrazzjoni ta' dik il-proprjeta' skond il-modi u l-faċilitajiet li tipprovdi l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta' Industrijali, Kapitolu 29";

Għalhekk f'każijiet bħal dawk in kawża, fejn m'hemmx konkorrenza, il-Kapitolu 29 jipprojbixxi:

"l-użu tal-propjreta' industrijali xorta waħda, u jiggarantixxi l-esklussivita' ta' l-użu b'mod assolut, anke fejn mhux biss m'hemmx imma lanqas jista' jkun hemm, konkorrenza";

Bl-istess mod, ma setax wara snin sħaħ li kien ilu jopera qablu fis-suq Malti, jidher l-attur *nomine* u jitlob kanċellament ta' *trade mark* validament reġistratat anteċedentement. Dan apparti dak li ntqal supra li l-provi dwar titolu u użu anterjuri li ġew prodotti mill-attur *nomine* lanqas m'huma legalment aċċettabbli u validi. Fi kliem ieħor, il-protezzjoni skond l-Ordinanza in kwistjoni tiġi fis-

seħħ in kwantu seħħet reġistrazzjoni f'Malta u mhux mod ieħor kemm-il darba stabbilit li t-tieni applikant ma kien qatt irreġistra lokalment, ma kienx għamel opposizzjoni għar-reġistrazzjoni mitluba fil-mument opportun u lanqas ma ġab prova li nnegozja fis-suq Malti;

Għal dawn ir-raġunijiet din il-Qorti qed tilqa' l-appell tal-konvenut Joseph Tanti u tirrevoka s-sentenza ta' l-Onorabbli Qorti tal-Kummerċ tat-23 ta' Ottubru, 1992 bl-ispejjeż ġudizzjarji taż-żewġ istanzi kontra l-appellat.