

5 ta' Dicembru, 1995

Imhallfin:-

S.T.O. Joseph Said Pullicino B.A.(Hons.), LL.D. - President
Onor. Joseph D. Camilleri B.A.,LL.D.
Onor. Joseph A. Filletti B.A., LL.D., A.R.(Hist.)S.

Dr. David Tonna *noe*

versus

Kontrollur tal-Proprieta' Industrijali

Registrazzjoni ta' *Trade Mark* - Isem - Kundizzjonijiet għal Registrazzjoni

F'dan il-każ il-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali rrifjuta illi jirregistra trade mark fl-isem "Madeleine" peress illi dan l-isem ma giex stampat, impress jew minsuġ b'xi mod partikolari li jintgħaraf minn oħrajn.

Il-Qorti ta' l-Appell iddikjarat fis-sentenza tagħha illi għalkemm kull diviżjoni elenkata fil-liġi dwar il-Proprietà Industrijali hija indipendenti minn oħra, fl-istess mod id-diviżjonijiet l-oħrajn jistgħu jkunu materjali għal skopijiet ta' registrazzjoni.

Inoltre, għalkemm kull diviżjoni hija indipendenti minn oħra, kull trade mark trid tkun waħda distintiva.

Il-Qorti:-

Fil-hdax (11) ta' Mejju ta' l-elf disa' mija tnejn u disgħin (1992) l-appellant *nomine* talab ir-registrazzjoni tat-*Trade Mark* konsistenti f'*label*/tikketta bil-kelma "MADELEINE" kif jidher mill-kopja ta' l-applikazzjoni (applikazzjoni numru wieħed u għoxrin elf erba' mija u tnejn u erbghin (21442) fil-klassi hamsa u għoxrin (25) ta' l-*International Classification of Goods* u dan riferibbilment għal *clothing, footwear, headgear*;

Fit-tmienja u għoxrin (28) ta' April, 1993 l-appellat irrifjuta r-registrazzjoni peress li l-appellat isostni li din it-*Trade Mark* mhix registrabbli a tenur tal-paragrafu (a) ta' l-artikolu tmenin (80) ta' l-Ordinanza dwar Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali Kap. 29 tal-Liġijiet ta' Malta;

L-appellant *nomine* hass ruħu aggravat b'din id-deċiżjoni u

qiegħed minnha jinterponi appell għall-quddiem din il-Qorti a tenur tas-subinċiż tnejn (2) ta' l-Artikolu tlieta u disghin (93) ta' l-imsemmija Ordinanza;

Illi bhala aggravju l-appellant jissottometti (i) illi l-*label/tikketta* konsistenti fil-kelma “MADELEINE” tikkwalifika għar-registrazzjoni taħt l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprijeta' Industrijali u proprju a tenur tal-paragrafu (d) ta' l-artikolu tmenin (80) stante li hija kelma li ma għandha “ebda riferenza diretta għax-xorta jew għall-kwalita' tal-merkanzija” u li ma hijiex “skond is-sinifikat ordinarju kunjom jew isem geografiku”;

(ii) Illi l-erba' paragrafi ta' l-artikolu tmenin (80) ta' l-imsemmija Ordinanza huma separati u distinti wieħed mill-ieħor u dan johroġ mil-ligi stess mill-imsemmi artikolu tmenin (80) li jgħid li marka *trade mark* basta li jkollha għall-inqas waħda mill-partikolaritajiet elenkati f'waħda mill-paragrafi ta' l-istess artikolu;

(iii) Illi għalhekk wieħed ma jistax jgħid li biex *label/tikketta* tkun registrabbli trid tissodisfa l-paragrafi kollha ta' l-artikolu tmenin (80);

(iv) Illi inoltre, il-legislatur speċifikament eskluda milli taqa' taħt il-paragrafu (d) ta' l-artikolu tmenin (80) kelma li, għalkemm ma għandha ebda riferenza diretta għax-xorta jew għall-kwalita' tal-merkanzija, hija iżda skond is-sinifikat ordinarju, kunjom jew isem geografiku u għalhekk kieku ried jiskludi l-paragrafu (d) ta' l-artikolu tmenin (80) kien ukoll jeskludih speċifikament f'dan il-paragrafu;

(v) Illi għalhekk il-*label*/tikketta bil-kelma “MADELEINE” tikkwalifika għar-registrazzjoni taht l-Ordinanza msemmija a tenur tal-paragrafu (d) ta’ l-artikolu tmenin (80) stante illi għandha l-elementi neċessarji biex jirrenduha tikketta/*label* distintiva a tenur tar-rekwiżiti tal-Liġi;

Għaldaqstant, l-appellant *nomine* talab li din il-Qorti joghġobha tordna lill-Kontrollur tal-Proprijeta’ Industrijali appellat sabiex jilqa’ l-applikazzjoni tat-*trade mark* numru wieħed u għoxrin elf erba’ mija u tnejn u erbgħin (21442) għar-registrazzjoni tal-*label*/tikketta fuq imsemmija fil-klassi hamsa u għoxrin (25);

Bl-ispejjeż ta’ l-istanza kontra l-appellat;

In risposta l-appellat jissottometti:

(i) Illi peress li din il-marka ma kinitx konformi ma’ sezzjoni 80 (a) ta’ l-Ordinanza (Kap 29) li tgħid illi:

“L-isem ta’ persuna jew id-ditta ta’ soċjeta’ kummerċjali, stampati, impressi, jew minsuġa b’xi mod partikolari u li jintgħaraf minn oħrajn”;

(ii) Illi gie ssuġġerit lir-rikorrent f’ittra mid-Dipartiment iddatata 27 ta’ Mejju, 1992 biex jemenda din l-applikazzjoni b’*label* distintiv;

(iii) Illi l-appellant fis-7 ta’ Jannar wieġeb lill-Kontrollur tal-Proprijeta’ Industrijali fejn sostna illi huwa għandu d-dritt jirregistra l-marka a bażi ta’ l-artikolu tmenin (80)(d);

Illi l-appellant fit-8 ta' April, 1993 irrifjuta li jemenda l-marka "Madeleine" kif intalab jagħmel;

Illi fit-28 ta' April, 1993 l-appellat irrifjuta li jirreġistra l-marka ai termini ta' l-artikolu 93 ta' l-Ordinanza (Kap. 29);

(iv) Illi l-appellat m'għandux ibati spejjeż;

Għaldaqstant l-appellat talab li din il-Qorti joghġobha tikkonferma d-deċiżjoni tiegħu li biha ċaħad l-applikazzjoni tas-soċjeta` rikorrenti sabiex jirreġistra l-marka "Madeleine" u tiċħad it-talba magħmula fir-rikors odjern bhala infondata fil-fatt u fid-dritt;

Bl-ispejjeż ta' l-istanza kontra l-appellant;

Il-Qorti wara li rat l-atti kollha tal-proċess, semgħet it-trattazzjoni orali u rat ukoll in-noti ta' osservazzjonijiet tal-kontendenti sejra issa tgħaddi għad-deliberazzjoni u deċiżjoni tagħha;

Jigi mill-ewwel irrilevat li għal dawk li huma fatti li taw lok għal daħa l-appell ma hemm l-ebda kontestazzjoni. Il-kwistjoni li trid tiġi invece risolta u deċiża hija waħda purament ta' interpretazzjoni legali dwar kif għandu jiġi applikat l-artikolu 80 tal-Kap. 29 tal-Liġijiet ta' Malta;

L-appellant jiċċita brani mill-awtorevoli Kerly (Law of Trade Marks and Trade Names, Sweet & Maxwell, 1986) wara li juri kif il-Liġi Maltija relattiva ssawret fuq dik anglo-sassona, biex jipprova li d-diversi subinċiżi tal-artikolu 8 - tal-Ordinanza dwar il-

Protezzjoni tal-Proprieta' Industrijali (Kap. 29 tal-Ligijiet ta' Malta) għandhom jitqiesu b'mod separat u distint u indipendentement wiehed minn iehor. Għalhekk ukoll, isostni l-appellant, il-Qrati tagħna, meta kienu jsibu illi xi wiehed mill-paragrafi ta' l-artikolu 80 ma kienx applikabbli għat-*trade mark* in eżami, kienu jeżaminaw jekk dik it-*trade mark* kinitx registrabbli taħt il-paragrafu iehor ta' l-artikolu 80. F'dan is-sens huwa jiċċita numru ta' deċiżjonijiet lokali għalkemm ma jiċċita l-ebda każ b'meritu simili għal dak in eżami;

Fil-fehma ta' l-appellant l-applikazzjoni tiegħu kellha tiġi aċċettata taħt l-inċiż 80(d) u dan billi l-kelma "Madeleine" la hija kunjom u lanqas isem ġeografiku u m'għandha l-ebda riferenza diretta għax-xorta jew għall-kwalita' tal-merkanzija, jiġifieri għall-hwejjeġ, xedd tar-riglejn u *head-gear* u għalhekk hija registrabbli taħt l-imsemmi paragrafu 80(d);

Illi fil-fehma tal-Qorti, dak li donnu qieghed konvenjentement jissorvola l-appellant huwa l-fatt li s-subinċiż 80(a) - citat mill-appellat bhala l-bażi għar-rifjut tar-registrazzjoni - huwa intiż proprju biex ikopri dak li trid il-ligi f'materja ta' registrazzjoni ta' *trade marks* meta si tratta ta' ismijiet ta' persuni. L-appellant ma jichadix li "Madeleine" huwa isem. Madanakollu jidhirli li għall-fini ta' konsiderazzjoni jekk jikkwalifikax għal registrazzjoni bhala *trade mark* għandu jitqies ukoll taħt kull subinċiż separatament. Dan il-mod ta' proċediment m'huwiex korrett għal kollox. Lanqas il-Kerly ma jgħid eżattament kif jippretendi l-appellant. Jekk wiehed jifli sew il-bran citat mill-appellant fin-nota ta' riferenzi tiegħu isib li għalkemm l-awtur tassew igħid li kull diviżjoni hija indipendenti minn oħra u li "*qualification under more than one heading is possible*" pero' hemm sottinteża wkoll il-premessa li "*in constructing one division the scope of another division may be*

material” (sottolinear tal-Qorti);

Trattandosi ta' isem ta' persuna l-legislatur jesigi esplicitament u speċifikament li dan ikun registrabbli kemm-il darba jkun stampat, impress jew minsuġ b'mod partikolari u li jintagħraf minn oħrajn. Konsegwentement il-Qorti ma tifhimx kif l-appellant jidhirlu li xorta waħda jista' jirreġistra dan l-isem in kwantu mhux kunjom jew isem ġeografiku taht subinċiż differenti. Li kieku l-appellant kompli japprofondixxi ruħu fuq dak li kiteb il-Kerly (ibid. para. 8 - 09) isib id-distinzjoni bejn isem għal kollox fittizju bħal “Trilby” minn ieħor li mhuwiex fittizju. Saħansitra l-isem “Robin Hood” ġie meqjus bħal isem mhux fittizju (ara Standard Cameras Appn. 1952, 69 R.P.C. 125);

Punt ieħor vitali li jissottolinea l-Kerly huwa li għalkemm kull diviżjoni hija indipendenti minn oħra, kull *trade mark* trid tkun waħda distintiva (para. 8 - 06). Il-liġi tagħna proprju għalhekk tesigi li isem jiġi rappreżentat b'mod distintiv għaliex (para. 8 - 12):

“every trademark must be distinctive, that is, capable of distinguishing the goods from those of other persons. The intention of the requirement that the name should be represented in a special or particular manner is obviously to prevent a name from being so taken as a trade mark that any trader might unintentionally infringe it by an honest use of his own name”;

Fil-każ Inġliż Fanfold Ltd.’s Application (1928) R./P.C. l-isem tas-soċjeta “Fanfold Ltd.” ġie stampat b'tipi “block letters” bl-isem pero' kemm xejn fit-tond u bil-kelma “Ltd.” b'tipi iċken. Il-Qorti ta' l-Appell Inġliza rriteniet li minkejja dan, ir-registratur korrettement irrifjuta li jirreġistra l-isem għax ma kienx

suffiċjentement distintiv. Min-naħa l-oħra, l-isem “Robin Hood” ġie aċċettat biss għall-fini ta’ registrazzjoni in kwantu l-ittra “R” kienet ukoll tirraffigura arċier u l-aħħar ittra “D” kienet tirraffigura “tarka”. L-isem “Madeliene” invece m’għandu ebda raffigurazzjoni li b’xi mod tiddistingwih partikolarment minn iehor;

Illi *in subsidium* u probabbilment għax konsapevoli tas-suespost, l-appellat issottometta li l-kelma “Madeleine” għandha tifsir partikolari li mhux konnessa ma’ l-oġġetti tal-kummerċ li jrid jirreġistra - jiġifieri ilbies. Jinghad hawn ukoll li trattandosi ta’ isem ta’ persuna, l-appellant ma jistax iġebbed il-ligi b’mod li jmur kontra l-ispirtu u l-iskop tagħha. Is-soluzzjoni hija faċli u ġiet saħansitra sugġerita lil mill-appellat stess iżda l-appellant ma jidhirx propens li jaċċettaha;

L-appellat inghata l-fakolta` li hu wkoll jipprezenta risposta għan-nota ta’ riferenza ta’ l-appellant *nomine* sal-15 ta’ Novembru, 1995 pero` ma jidhirx li huwa pprevalixxa ruhu minnha;

F’kull każ pero` l-appell intavolat mill-appellant *nomine* ma jidhirx li huwa wieħed fondat;

Għal dawn ir-raġunijiet:

Tiddeċidi billi filwaqt li tikkonferma d-deċiżjoni ta’ l-appellat tat-28 ta’ April, 1993 fejn irrifjuta r-registrazzjoni mitluba mill-appellant *nomine* kif fuq inghad, tirrespingi għalhekk l-appell bl-ispejjeż kontra l-appellant *nomine*.