IT-TIENI SEZZJONI — AWLA KUMMERĊJALI

22 ta' Jannar, 1960

Imħallfin:—

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

Onor. Dr. A.J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D.;

Onor. Dr. A.V. Camilleri, B.Litt., LL.D.

Avukat Dr. Ettore Lucia ne.

versus

Onor. Walter Salomone ne.

"Trade Mark" — Reġistrazzjoni — Art. 84(1) tal-Kap. 48.

Is-senji jew kliem kostitwenti markju tal-kummerċ l' taħtu wieħed irid jinnegozja f'ġeneru ta' merkanzija għandhom ikunu differenti minn dawk ġa legalment użati minn oħrajn.

L-espressjoni "użu legali" ma t'rriferix biss għal dak l-użu li hu preċedut minn reġistrazzjoni regolari, imma sempliċement għall-prijorità ta' fatt; u l-użu hu legali jekk hu leġittimu, jiġifieri jekk ma j'lledix dritt, li jkun twieled anterjorment, ta' ħadd iexor.

Għaldaqstant, jekk il-markju tal-kummerċ għal ċerta merkanzija kien użat u kien magħruf fis-suq ta' Malta qabel ma kummerċjant ieħor jimporta għall-ewwel darba merkanzija bħalha bl-istess markju, l-ewwel kummerċjant għandu d-dr'tt jopponi ruħu għar-reġistrazzjoni tal-markju favur it-tieni kummerċjant. U dan avvolja, meta t-tieni kummerċjant beda jimporta minn dik il-merkanzija, l-ewwel kummerċjant ikun ilu ħafna żmien ma jimporta u jispiċċja minn d k il-merkanzija, jekk iċ-ċirkustanzi juru li dak il-kummerċjant qatt ma kellu l-ħsieb li jabbanduna dak il-markju. U dan l-abbandun ma jistax jiġi preżunt, u lanqas jista' jirriżulta ħlief minn kumpless ta' ċirkustanzi u fatti li j'ddimostraw kjarament l-intenzjoni ta' rinunzja da parti ta' min kellu d-dritt.

Il-Qorti:— Rat l-att ta' ċitazzjoni quddiem il-Qorti tal-Kummerċ tal-Maestà Tagħha r-Reġina li bih l-attur nomine, wara li ppremetta li l-konvenut nomine talab ir-reġistrazzjoni f'Malta ta' "trade mark" konsistenti fil-kelma "VISI" riferibbilment għal diversi oġġetti ta' kartolerija, fosthom pinnen, "fountains pens", "ball pointed writing instruments" u "refills", kif jidher aħjar mill-avviż publikat fil-Gazzetta tal-Gvern tat-2 ta' Marzu 1956 (dok. A); u li l-attur nomine għamel formalment oppożizzjoni għal din ir-reġistrazzjoni, peress li d-ditta attriċi ilha ħafna żmien, u minn qabel id-ditta konvenuta, tmexxi fis-suq ta' Malta merċi affini għal dawk li d-ditta konvenuta trid tipproteġi bir-reġistrazzjoni tal-imsemmija "trade mark", u dan bit-"trade mark" ta' "VIS" u "VIS PEN"; u illi d-ditta attriċi għandha favur tagħha diversi reġistrazzjonijiet, fil-kamp internazzjonali, tal-marki tagħha; u li l-marka tal-konvenut nomine li tixbaħ ferm lil dawk tal-attur nomine, mhix magħrufa fis-suq ta' Malta; u li l-konvenut nomine ppreżenta kontro-dikjarazzjoni għall-oppożizzjoni tal-attur nomine, u għalhekk qiegħed jinsisti għar-reġistrazzjoni tat-"trade mark" tiegħu; talab:— (1) li jiġi dikjarat u deċiż illi l-oppożizzjoni magħmula mid-ditta attriċi għar-reġistrazzjoni tal-marka "VISI" hija valida u legali; (2) konsegwentement, illi l-istess talba għar-reġistrazzjoni magħmula mid-ditta konvenuta tiġi rifjutata. Bl-ispejjeż;

Omissis:

Rat is-sentenza ta' dik il-Qorti tad-9 ta' April 1959 li biha ġew miċħuda t-talbiet tal-attur, bl-ispejjeż; wara li kkunsidrat;

Illi, kif jirriżulta mid-dokument fil-fol. 4 tal-proċess, id-ditta konvenuta ppreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' "trade mark" li tikkonsisti fil-kelma "VISI" għall-pinnen tal-kitba, pinnen tad-disinn, pinnen biex jintużaw biex jiġu markati mappi, "fountain pens", pinnen stilografiċi, strumenti b'boċċa għall-kitba, tokok. settijiet tal-kitba li jikkomprendu pinna u lapis, lapsijiet (mhux mekkaniċi, lapsijiet bil-ponta titla' u tinżel, "refills" għal strumenti b'boċċa għall-kitba, ponot tal-lapsijiet, linka

rigi, "drawing pins", "stands" għall-pinnen, "trays" għall-pinnen", settijiet tal-iskrivanija li jikkomprendu "stands" għall-pinnen, gomom tal-lapis, u klamari, u partijiet inklużi mal-oġġetti kol'ha ġa fuq imsemmijin; u għall-finijiet tal-art. 90 tal-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali (Ordinanza XI tal-1899) dik l-applikazzjoni ġiet publikata b'avviż fil-Gazzetta tal-Gvern numru 1956 tat-2 ta' Marzu 1956;

Illi, kif jirriżulta mid-dokument fil-fol. 5 tal-proċess, id-ditta attriċi ppreżentat att ta' oppożizzjoni għat-talba tal-imsemmija reġistrazzjoni għar-raġunijiet li sejrn jiġu ndikati, jiġifieri:—

1. Il-kliem huma simili għal dawk legalment użati mid-ditta attriċi in konnessjoni mal-produzzjoni ta' "fountain pens", "ball pens", "pencils", "nibs and ink";

2. Id-ditta attriċi tgodi r-rikonoxximenti li sejrin jiġu ndikati għat-"trade marks" tagħha skond d-dati segwenti, jiġifieri:— (a) Trade Mark "VIS" International (Berne) bearing number 178,468, dated 2nd February 1954; (b) Trade Mark "VIS PEN" International (Berne) bearing number 183,171. dated 4th. March 1955; (c) Trade Mark "VIS" Italian, bearing number 101,136, dated 15th. March 1951; (d) Trade Mark "VIS PEN" Italian bearing number 121,360, dated 9th. February 1955:

3. F'Settembru tal-1954, l-attur nomine (opponenti) kien beda l-proċeduri neċessarji għar-reġistrazzjoni ta' "trade mark" "VIS", u dawn il-proċeduri ġew kontinwati direttament mid-ditta konvenuta, li milli jidher irrikorriet għall-"Malta House" f'Londra;

4. Il-mandatarju ta' din id-ditta, milli jidher naqas jibgħat "counter-statement" għall-oppożizzjoni magħmula kontra dik ir-reġistrazzjoni, u b'hekk l-applikazzjoni għal dik ir-reġistrazzjoni ġiet kunsidrata abbandunata skond l-art. 91(1) u (2) tal-Ordinanza ċitata;

5. Id-ditta attriċi, li saret taf bl-applikazzjoni għar-

reġistrazzjoni tal-kliem "VIS" u "VISI INK" "in the last few days", talbet lill-attur nomine jagħmel oppożizzjoni għal dik ir-reġistrazzjoni;

6. L-użu leġittimu ("lawful") tal-kliem "VIS" u "VIS PEN" f'Malta u f'Għawdex, skond il-liġijiet ta' Malta, hu attestat mill-fatt tal-bejgħ tal-oġġetti ("fountain pens") tad-ditta attriċi, li għandhom favur tagħhom it-"trade marks" fuq riferiti; u dan minn qabel il-bejgħ ta' "fountain pens" ta' kull ditta oħra li jġibu kliem jew markji simili;

Illi, kif jirriżulta mid-dokument fil-fol. 7 tal-proċess, id-ditta konvenuta — rikorrenti għar-reġistrazzjoni tat-trade mark "VISI" għall-oġġetti ġa fuq riferiti — bagħtet dikjarazzjoni kontra l-imsemmi att ta' oppożizzjoni tad-ditta attriċi, li biha ssottomettiet illi d-ditta attriċi ma għandhiex dritt tagħmel oppożizzjoni għall-applikazzjoni tagħha; in sostanza għar-raġunijiet segwenti:—

1. Id-ditta konvenuta bdiet tiffabbrika pinnen ("pens") magħrufa bit-trade mark "VISI" fl-1935-1936, u għadha tbiegħ dawk il-pinnen;

2. It-trade mark "VISI" ġiet reġistrata fir-Renju Unit taħt in-numru 157,091, data 17 ta' Novembru 1936. L-ispeċifikazzjoni tal-merkanzija bil-marka hi "Fountain pens and propelling pencils not being goods of precious metal or of imitation precious metal";

3. Dawn il-"VISI PENS" kellhom pubbliċità estiża fir-Renju Unit mis-sena 1936. u pinnen bil-marka "VISI" ġew fabbrikati u mibjugħa fir-Renju Unit u f'Malta sakemm skuppjat l-aħħar gwerra. Mis-snin tal-gwerra l-fabbrikazzjoni ta' dawn il-pinnen ġiet sospiża, għaliex il-fabbrika għamlet xogħol ieħor ta' importanza nazzjonali, u ġie lilha permess tagħmel biss kwalità waħda ta' "fountain pens" — dik taż-żmien tal-gwerra ("war time fountain pen");

4. Kif l-istess ditta attriċi kitbet fid-dikjarazzjoni

tagħha, hija għandha erbgħa reġistrazzjonijiet għat-trade mark tagħha "VIS" u "VIS PEN", u dawn iġibu rispettivament id-dati 2 ta' Frar 1956 (Berne), 4 ta' Marzu 1955 (Berne), 15 ta' Marzu 1951 (Italja), u 9 ta' Frar 1955 (Italja), u dawn id-dati huma wisq posterjuri għar-reġistrazzjoni ottenuta mid-ditta konvenuta fir-Renju Unit; u dan, flimkien ma' dak li ġie rilevat taħt in-numru tlieta (3), jagħti lid-ditta konvenuta dritt ta' użu anterjuri, li ma jistax jiġi kontestat;

Illi mill-provi li saru fil-kors tat-trattazzjoni tal-kawża jirriżulta illi l-"fountain pen" bil-marka "VIS PEN" tad-ditta attriċi ġiet introdotta fis-suq ta' Malta ċertament mhux qabel l-aħħar żmien tas-sena 1953. Difatti, l-attur xehed li għall-ħabta tal-aħħar tas-sena 1953 kien qiegħed Milan u kellem lit-titolari tal-fabbrika li tipproduċi dik il-pinna u waslu fkonklużjoni li tiġi lill-attur konċessa r-rappreżentanza eskluživa, u in segwitu għamel ordni bi prova, u rripeta l-ordinazzjoni, u baqa' sejjer jirripeti l-ordinazzjonijiet minn xahar għal xahar, u l-konsum tal-istess "fountain pens" il-lum laħaq iċ-ċifra ta' mitejn tużżana fix-xahar (fol. 49). Anthony Aquilina xehed illi l-impressjoni tiegħu hi li l-"VIS PENS" tad-ditta attriċi ġew introdotti f'Malta wara l-aħħar gwerra mondjali (fol. 112). U Hector Maistre xehed li ġew introdotti xi tliet snin qabel il-jum li fih iddepona, li kien is-6 ta' Frar 1958 (fol. 111 tergo);

Illi jirriżulta wkoll mill-istess provi illi l-pinnen tad-ditta konvenuta, bil-marka "VISI" — "VISI INK", ilhom jinbiegħu fis-suq ta' Malta minn qabel l-aħħar gwerra mondjali; mill-1936. Baqgħu jiġu mportati u mibjugħa f'Malta sakemm skuppjat dik il-gwerra, iżda għaż-żmien li damet waqfet l-importazzjoni tagħhom, imma ġiet ripreża kif spiċċat dik il-gwerra fl-1945 (depożizzjonijiet ta' Antonio Spiteri fol. 44 u fol. 49, ta' Joseph Marchè fol. 111, ta' Antonio Aquilina fol. 112, ta' Anthony Sapienza fol. 118, ta' Francis Miller fol. 131 u d-dokumenti fil-fol. 26 sal-fol 39 inklużivament tal-proċess);

Illi hu veru li, fil-waqt li d-ditta konvenut pproduċiet dokumenti li juru li "VISI INK PENS" tagħhom imbiegħu

f'Malta fl-1936, fl-1938 u fl-1954 (fol. 16 sal-fol. 39 inkluživament), ma pproduċietx dokumenti bħalhom biex turi li ġew impurtati u mibjugħa f'Malta wkoll immedjatament qabel il-gwerra u fi żmien viċin wara li spiċċat il-gwerra; iżda x-xhud Antonio Spiteri qal li l-importazzjoni tal-"VISI PEN" ġiet ripreża wara li spiċċat il-gwerra fl-1945. Hu veru li l-attur xehed li nduna li kienet dehret fis-suq ta' Malta l-imsemmija "VISI PEN" għall-ħabta tal-aħħar tal-1954, iżda mid-depożizzjonijiet tal-istess Spiteri, ta' Aquilina, ta' Sapienza u ta' Mallia, u mid-dokumenti fil-fol. 26 sal-fol. 39 jirriżulta li kienet dehret wisq qabel, sa missena 1936;

Illi jekk l-attur nomine ried mbgħad b'xi mod jalludi bl-imsemmija dikjarazzjoni tiegħu għall-abbandun tat-"trade mark" *bin-nuqqas tal-użu tagħha f'Malta fiż-żmien* tal-gwerra u għal żmien wara li spiċċat dik il-gwerra, billi dak li qal jista' forsi jfisser illi l-importazzjoni tal-pinnen bil-marka "VISI INK" damet ma ġiet ripreża sal-1945 — dak però, li hu kontradett bid-depożizzjoni tal-imsemmi Spiteri — hu risaput illi l-abbandun jiddependi fuq l-intenzjoni. *Biex ikun hemm* l-abbandun għandha tiġi murija u pruvata l-intenzjoni li tabbanduna. Is-sempliċi nuqqas tal-użu ta' trade mark ma jikkostitwix abbandun; trid tiġi pruvata l-intenzjoni, u l-oneri tal-prova jmiss lill-parti li tallegaha. U f'dan il-pont jiswa wkoll li jingħad — u dan għal biex id-ditta attriċi ġiebet provi dwar il-kwantità ta' pinnen spaċċjati taħt marka u taħt l-oħra — illi l-fatt li merkanzija bi trade mark tiġi mportata fi kwantitajiet żgħar ma jġegħelx li jintilef id-dritt ta' proprjetà fuq dik il-marka, u ma jimplikax rinunzja għal dak id-dritt. Iċ-ċirkustanzi juru li mhix intenzjoni tal-proprjetarju li jabbandunah;

Illi mid-dokument fil-fol. 134 tal-proċess — ċertifikat rilaxxjat mill-uffiċjal awtorizzat mill-Board of Trade Londra — jirriżulta li d-ditta konvenuta tinsab miż-17 ta' Novembru 1936 reġistrata bħala proprjetarja tat-trade mark "VISI" no. 573,091 fil-klassi 39 (Schedule 111) riferibbilment għall-"fountain pens and propelling pencils not being goods of precious metal or of imitation precious metal", u

li dik ir-reġistrazzjoni ġiet rinnovata għall-perijodu ta' erbatax il-sena miż-17 ta' Novembru 1950;

Illi mill-premess il-konklużjoni hi dik li d-ditta konvenuta kienet ġa tuża l-markju "VISI" — "VISI INK" fis-suq ta' Malta meta d-ditta attriċi bdiet tuża l-marka "VIS" — "VIS PEN" fl-istess suq;

Illi skond l-art. 84(1) tal-Ordinanza fuq riferita (XI tal-1899, Kap. 4), is-senji jew kliem kostitwenti l-markju għandhom ikunu differenti minn dawk ġa użati legalment minn oħrajn;

Illi skond il-ġurisprudenza taljana u ngliża prevalenti (il-liġi tagħna ġiet modellata fuq il-liġijiet ingliżi u taljani), il-liġi bil-kliem "użu legali" ma tirriferixxix biss għal dak l-użu li hu preċedut minn reġistrazzjoni regolari, imma sempliċement, jiġifieri jekk ma jilledix dritt, li jkun twieled anterjorment, ta' ħadd ieħor;

Illi anki jekk il-kliem kostitwenti l-markju li d-ditta konvenuta talbet li jiġi reġistrat in konnessjoni ma' merċi tal-istess karattru jew klassi, jew simili, ta' dawk tad-ditta attriċi, hu simili għal dawk tal-markju ta' dik l-istess merċi, ossija aħjar jixbagħhom b'mod li jista' jingannis kumpraturi komuni li jixtru bi prudenza ordinarja — "Ordinary purchasers purchasing with ordinary caution", jgħidu l-iskritturi ngliżi — id-ditta attriċi ma kellhiex l-użu legali, fis-sens fuq riferit, ta' dawk il-kliem meta d-ditta konvenuta għamlet it-talba għar-reġistrazzjoni, billi fil-fatt l-użu tal-markju li d-ditta konvenuta talbet li jiġi reġistrat kien prijuri f'Malta, u minn dak li jidher, mhux biss f'Malta, għall-użu da parti tad-ditta attriċi tal-markju tagħha; u allura dak l-użu da parti tad-ditta konvenuta kien, żgur di fronti għad-ditta attriċi, leġittimu, u kwindi legali, u għalhekk l-oppożizzjoni tal-istess ditta attriċi għar-reġistrazzjoni mitluba mid-ditta konvenuta ma għandhiex, skond il-liġi, tiġi meħuda in konsiderazzjoni;

Rat in-nota tal-appell tal-attur nomine, u l-petizzjoni tiegħu, li biha talab illi dik is-sentenza tiġi revokata, u t-

talbiet tiegħu jiġu milqugħa; bl-ispejjeż taż-żewġ istanzi kontra l-konvenut nomine;

Omissis;

Din il-Qorti, wara li rriflettiet ħafna, ma ssibx raġunijet biex tiddissenti mill-konklużjoni raġġunta mill-Ewwel Onorabbli Qorti;

Ma hemmx dubju illi l-marka tal-konvenut nomine kienet użata u kienet magħrufa fis-suq ta' Malta bosta snin qabel ma l-attur nomine mporta l-ewwel darba pinnen u merkanzija bil-marka tiegħu. Huwa veru illi ma jirriżultax illi l-konvenut importa merkanzija bil-marka tiegħu bejn l-1940 u l-1954: anzi jirriżulta illi matul dak il-perijodu d-ditta konvenuta ma pproduċietx "fountain pens" bil-marka "VISI INK" fuqhom. Dan ħu perijodu aktarx twil, u kieku ma kienx għaċċirkustanzi konkomitanti seta' jimporta ndizju ta' abbandun da parti ta' dik id-ditta ta' dik il-marka; l-għaliex l-abbandun ta' dritt ma jistax jiġi preżunt, u lanqas jista' jirriżulta ħlief minn kumpless ta' fatti u ċirkustanzi li jiddimostraw kjarament l-intenzjoni ta' rinunzja da parti ta' min kellu dak id-dritt. Iżda fil-każ preżenti, bejn l-1940 u l-1945 is-sospensjoni tal-produzzjoni kienet dovuta għaċċirkustanzi tal-gwerra, u wara li spiċċat il-gwerra il-produzzjoni ta' dak il-mudell ta' pinnen, flimkien ma' prodotti oħra ta' żmien il-paċi, bil-marka antika u magħrufa, reġgħet imbdiet malli setgħu jsiru l-adattamenti u t-tibdil ta' għodod u makkinarji għal-produzzjoni li kienu meħtieġa. U kemm id-ditta konvenuta ma kelhiex intenzjoni li tirrinunzja jew tabbanduna l-użu tal-marka tagħha jirriżulta mid-dokument fol. 134, mnejn jidher illi, għalkemm kienet għadha ma reġgħetx bdiet il-produzzjoni ta' pinnen b'dak l-isem għar-raġunijiet fuq imsemmija, b'dan kollu dik id-ditta ġeddet fl-Ingilterra r-reġistrazzjoni tal-marka "VISI" miż-17 ta' Novembru 1950, ċjoè minn meta skada l-ewwel perijodu ta' reġistrazzjoni li kienet saret fiż-17 ta' Novembru 1936;

Jista' jidher sospettuż il-fatt illi pinnen bil-marka tal-

konvenut nomine reġgħu bdew jiġu mportati Malta proprju ftit xhur wara li l-attur kien beda jimporta u jispaċċja fi kwantitajiet progressivament dejjem akbar il-pinnen bil-marka tiegħu; iżda fil-fehma tal-Qorti din hi mera kumbinazzjoni, spjegabbli in vista taċ-ċirkustanzi fuq imsemmija;

Għal dawn il-motivi din il-Qorti tiċħad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata; bl-ispejjeż kontra l-appellant.