

14 ta' Mejju, 1956.

Imhallfin:

Is-S.T.O. Sir L. A. Camilleri, Kt., LL.D., *President*;
Onor. Dr. A. J. Montanaro Gauci, C.B.E., K.M., LL.D.
Chev. Onor. Dr. W. Harding, B.Litt., LL.D.

Avukat Dr. Edward Sammut ne. versus Mario Gauci ne.

**"Trade Mark" — Registrazzjoni — "Distinctiveness" —
Kuluri — Art. 83 u 48 tal-Kap. 48.**

*Biez "Trade Mark" ikun intitolat li jiġi registrat għall-finijiet tal-
Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali, il-liġi teżiġi li dak it-Trade*

Mark ikun distintiv. Għall-finijiet ta' din id-"distinctiveness" hu kontrovers jekk wieħed għandux ihares lejn il-"label" kollha jew għandux ifittez fiha xi fattezza separata li tkun "distinctive", iżda jidher li f'diversi każijiet giet kunsidrata l-"label" kollha.

Huwa veru li mhux registrabbli Trade Mark li jkun deskrittiv tat-"trade" ta' xi ġeneru partikulari, imma mhux veru li mhuxwieg registrabbli Trade Mark li, għalkemm jissuggerizzi l-prodott, mu jkunx pero' "common to the trade" u li jkollu fih xi "distinctiveness". Ikun divers il-każ jekk il-figura li trid tiġi registrata tkun dik ta' l-istess prodott.

Kwantu għall-kuluri, il liġi tagħna ma fiha ebda dispożizzjoni li tagħti lill-applikant id-dritt li jillimita l-kuluri li jidher jidher ir-registrazzjoni. Imma jekk il-Qorti, fl-apprezzament li tkun għamlet tad-"distinctiveness" tat-Trade Mark, tkun qieset anki l-kuluri tal-"label" kunsidrata "as a whole", tista', meta tammetti dik il-"label" għar-registrazzjoni, timponi lill-applikant il-kondizzjoni li jobliga ruħu li juża l-"label" minnu proposta fl-istess kuluri li jidheru fl-eżemplar minnu sottomess ma' l-applikazzjoni tiegħu.

Il-Qorti; Rat il-petizzjoni tal-Avukat Dr. Edward Sammut fil-kwalità tiegħu premissa, li biha espona illi fit-28 ta' Diċembru 1955 hu ssottometta applikazzjoni lill-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali għar-registrazzjoni ta' trade mark konsistenti f'label kulurita li fiha disinn ta' tiġieġa, bil-kliem "Knorr Suisse" u xi kliem ieħor deskrittiv (ara dok. "C" eżibit man-nota tal-appell), u dan riferibilmment għall-oġġetti ndikati fl-istess applikazzjoni, çjoè "instant soups, meat extracts, and bouillon cubes"; illi b'ittra tiegħu tal-11 ta' Frar 1956, eżibita man-nota tal-appell, l-appellat nomine nforma lill-esponent nomine illi l-applikazzjoni tiegħu ma setgħetç tiġi aċċettata, għaliex, barra mil-kliem "Knorr", ma hemm xejn fil-label li huwa registrabbli; illi l-esponent hass ruħu aggravat mill-imsemija deċiżjoni tal-appellat nomine, u għalhekk interpona appell minnha quddiem din l-Onorabbli Qorti b'nota preżentata quddiem l-Onorabbli Qorti tal-Kummerç tal-Maestà Tagħha r-Regina fis-16 ta' Frar 1956; illi l-aggravju huwa çar u manifest, u jikkonsisti prinċipalment fil-fatt illi l-Kontrollur, minghajr ebda raġuni valida, çaðad lill-appel-

lant id-dritt li tagħtieh il-liġi li jirreġistra bħala proprjetà tiegħu marka distintiva li biha l-prodotti tiegħu jintgħarfu minn ta' hadd ieħor jew minn oħrajn simili;

Difatti, biex isem, sinjal jew marka oħra kwalsijasi użata minn kummerċjant fin-negozju tiegħu tkun trade mark, ċjoè tali li jkollha funzjoni individwalizzanti tal-prodott jew tal-oġġett fin-negozju, u tali li jkun jisthoq-qilha t-tutela tar-reġistrazzjoni skond id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali, hemm bżonn illi jkollha almenu waħda mill-partikularitajiet indikati f'dik l-Ordinanza, li "inter alia", fil-artikolu 83 inċiż (c) issemmi "distinctive device, mark, brand, heading label, ticket or fancy word or words not in common use";

Illi huwa appuntu fil-kategorija ta' "label" illi l-appellant talab ir-reġistrazzjoni tat-trade mark in kwistjoni. Issa, huwa ċar illi, biex wieħed jaasal għall-konkluzjoni jekk label għandhi id-"distinctiveness" rikjesta mill-liġi bħala rekwiżit essenzjali għar-reġistrazzjoni, għandha tiġi eżaminata fil-kumpless tagħha, u mhux fid-dettalji partikulari li minnhom hija komposta; għaliex appuntu għal din ir-raġuni l-liġi tat-trade marks testendi d-definizzjoni ta' trade mark biex tinkludi mhux biss kliem singoli, iżda anki disinn, tikketta, jew tabella li, għalkemm jistgħu jinkludu elementi ta' użu komuni, fil-kumpless tagħhom ikunu "jintgħarfu minn oħrajn" kif trid il-liġi. Jekk mbgħad xi waħda minn dawn il-kategoriji ta' trade marks tinkludi wkoll xi elementi li wehdedhom ikunu "distinctive", bhal ma huwa f'dan il-każ, ma jista' jkun hemm ebda dubju fuq id-"distinctiveness", u għalhekk dwar ir-reġistrabbiltà tal-marka kollha;

F'dan is-sens hija l-gurisprudenza u d-dottrina ngliza fil-materja, u din kienet sa issa l-opinjoni u l-prattika kostanti tal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali ta' Malta; u fir-Reġistru tat-Trade Marks ta' Malta jinsabu registrati numru konsiderevoli ta' marki li ma fihom l-ebda element distintiv, iżda li d-"distinctiveness" tista' tiġi derivata biss mill-kumpless tagħhom. Dan jiġi pruvat ahjar waqt it-trattazzjoni tal-appell;

Illi t-trade mark li l-appellant nomine talab ir-registrazzjoni tagħha għandha indubbjament il-partikolaritajiet rikjesti mill-liġi għar-registrazzjoni; mhux biss għaliex hija "a distinctive label", iżda anki għaliex fost il-komponenti tagħha hemm id-disinn ta' tiġieġa u l-kelma distintiva "Knorr", li huma wkoll registrabbli anki wehedhom, kif ammetta l-istess appellat. In kwantu għall-kliem deskrittivi "Instant clear chicken soup mix", l-esponent għame! "disclaimer" għall-użu esklużiv tagħhom, u għalhekk ma humiex ta' ostakolu għar-registrazzjoni;

U għalhekk talab illi d-deċiżjoni mogħtija mill-istess appellat bl-ittra ġa msemmija tal-11 ta' Frar 1956 tiġi revokata, u li minflok jiġi dikjarat u deċiż illi l-esponent nomine għandu d-dritt jottjeni r-registrazzjoni tat-trade mark tiegħu (dok. B) riferibbilment għall-oġġetti ndikati fl-applikazzjoni relattiva; u li l-istess appellat nomine jiġi kundannat jagħmel dik ir-registrazzjoni skond il-liġi;

Omissis;

Ikkunsidrat;

L-appellant talab li jirregistra t-Trade Mark li hemm fil-fol. 4, u dan "in respect of instant soups, meat extracts, and bouillon cubes", f'isem id-ditta "Knorr Food Products Company Limited" ta' Svizzera. Fid-deskrizzjoni li giet annessa mat-talba preżentata lill-Kontrollur (ara fol. 10), l-appellant nomine qal hekk: "A distinctive label printed in alternate panels of yellow and green. The yellow panels contain the device of a brooding hen outlined in red on a white ground, the words 'Knorr Suisse' in red, and a description of the contents in English and French";

Fl-istess talba, l-appellant iddikjara li hu ma kienx qiegħed jippretendi li jakkwista xi esklużività għar-rigward tal-kliem bl-Ingliż u bil-Franċiż. Fl-intestatura ta' din id-"description" hemm il-kliem "Description of the Trade Mark (Label)";

Mill-ittra tal-Kontrollur fol. 3 jirriżulta li dan irrifjuta li jirregistra t-trade mark għar-raġuni hekk minnu lakonikament espressa:— "..... that, with the exception of the

word 'Knorr', there is nothing in the label which is registrable";

Verament, l-unika kelma li l-kontrollur ikkunsidra registrabbli hi forsi, inveċe, dik li fuqha għandu jkun hemm dubju, meħuda weħedha; u dan għaliex dik il-kelma tista' tkun "surname", u bħala tali, skond kif ġie osservat mil-Privy Council fil-kors tad-deċiżjoni f'kawża minn Malta, "Staines vs. La Rosa", maqtugħa fit-23 ta' Frar 1953, huwa "doubtful whether a surname alone can be registered under sec. 83 (a) of the Ordinance", ċjoe' tal-Kap. 48 Ediz. Riv., salvi, s'intendi, każijiet partikulari;

F'dan il-każ, l-appellant irid jirreġistra bħala "distinctive label" dik li hemm fol. 4, kollha kemm hi, hliet il-kliem li għalihom għamel "disclaimer" fit-talba stess;

L-appellant ma jidherx li l-limita espressament f'liema kulur qiegħed jitlob ir-registrazzjoni, għalkemm fid-deskrizzjoni tal-label għamel enfasi fuq l-erbgha kuluri li hemm fil-label, ċjoe' aħdar, isfar, aħmar u abjad. Issa, skond l-art. 95 tal-liġi in materja, trade mark tista' tiġi registrata fi kwalunkwe kulur, imma sid it-trade mark jista' mbagħad juzaha f'kull kulur li jrid, tant f'dak reġistrat kemm f'ieħor;

Din il-Qorti qegħedha tassumi (salv dak li sejjer jerga' jingħad il-quddiem dwar dan il-pont tal-kulur) li t-trade mark in parola sejra tiġi użata fil-kuluri li jidhru fol. 4; u qegħedha tagħmel dan, għaliex, kif jgħid il-Kerly, "On Trade Marks", 6th edition, p. 238, "many marks depend for their distinctiveness on their colouring.....";

Issa, fil-każ preżenti, din il-label hija proprjament dik li tissejjaħ il-"get-up of the goods", għax tikkostitwixxi l-istess kartonċin tal-pakkett destinat biex ikun mitwi u biex iservi ta' "container". Infatti, din hi appunto il-"get up", li hi hekk definita minn Pearce fit-test "Passing-Off", page 12-13:— "The get-up of the goods, as it is called, is the dress in which they are presented to the public, the shape and size, and colour of the articles, or the packages which contain them";

Issa, il-liġi, art. 83, teziġi l-kwalità tad-“distinctiveness”. Għalhekk hu kompitu tal-Qorti li teżamina jekk hemmx din id-“distinctiveness” fil-label tal-appellant nomine;

Hu kontrovers jekk, għall-finijiet ta' din l-indaġini, wieħed għandux iħares lejn il-label kollha, jew jekk għandux ifittex fiha xi fattezza separata li tkun “distinctive”; iżda jidher li f'każijiet diversi giet kunsidrata l-label kollha. Jgħid il-Kerly, loc. cit., paġ. 220: — “Some decisions were to the effect that the label must be examined, and that to qualify for registration some separately distinctive feature must be found in it. The Court of Appeal has, however, on several occasions determined that a label must be looked at as a whole”;

Fil-każ in ispeċje, ma jidherx li hemm bżonn li din il-Qorti taffronta dan il-pont; għaliex jidhrilha li fil-label tal-appellant hemm “distinctiveness”, tant jekk wieħed jirrigwardaha “as a whole” kemm jekk wieħed jirrigwardaha f'xi fattezza partikulari separata;

Infatti, din il-Qorti hi ta' opinjoni li l-figura tat-tiġieġa, kif inhi fil-label, hi suffiċjentement “distinctive”. Fil-kors tat-trattazzjoni quddiem din il-Qorti, id-difensur tal-konvenut, l-appellat nomine, ippretenda li din il-figura ma tistgħax tkun “distinctive”, għaliex hija deskrittiva tal-prodott, u (kompla jgħid) “mark” li hi “descriptive of the goods” ma tistgħax tkun “distinctive”;

Dan ma hux eżatt fit-termini assoluti formulati mid-difensur fuq imsemmi. Hu veru li mhix reġistrabbli trade mark li tkun deskrittiva tat-trade ta' xi ġeneru partikulari; imma mhux veru li ma hijiex reġistrabbli trade-mark li, għalkemm tissuggerixxi l-prodott, ma tkunx però “common to the trade” u li jkollha fiha xi “distinctiveness”. Jgħid a propositu l-Pearce, loc. cit., paġ. 69: — “The fact that one firm of tobacco manufacturers use a narrow red band round cigars to a greater extent than other manufacturers cannot give them an exclusive right to use them. For red bands are common to the cigarette trade”. Mbghad ikompli jgħid: — “If, however, the plaintiff invents for his

goods a get-up that is not common to the trade, e.g. by packing blue in oval shaped packets, by making his dusters of a certain shape, colour and size..... he is entitled to have his get-up protected.....”;

Gie osservat mid-difensur li l-figura tat-tigieġa f'dan it-trade mark qeghedha tindika n-natura tal-prodott (brodu). Verament ma hux preċiżament hekk, u għal din l-obbjezzjoni tal-konvenut nomine huma applikabbli l-kliem ta' Lindley, L. J., fil-James' Case (33 Ch. D, 392; 3 R.P.C. 340), ċjoè: — “I cannot see why, according to English Law, a fish may not be a distinctive mark for a fishing line, why a pig should not be a distinctive mark for lard, or something made out of a pig.....Supposing you tanned a pig-skin into leather, I do not know why a pig should not be a good trade mark for tanned pig's hide”;

L-istess ma jiftiehemx kif tigieġa ma tistax tkun trade mark tajba għal brodu, anki suppost li dan ikun brodu tat-tigieġa. Kien ikun divers jekk il-figura tkun dik tal-istess prodott, per eżempju figura ta' “tooth-brush” fuq pakkett ta' “tooth-brushes”, figura ta' musmar fuq pakkett ta' msiemer, eċċ. eċċ. Aktar u aktar f'dan il-każ, li fiha il-figura hi partikulari, u qeghedha fuq back-ground partikulari — kontingenza li fit-testi nglizi hi ndikata bil-kliem “worked up into a characteristic and uncommon design”. Jgħid il-Kerly (p. 214): — “..... a drawing of a mere ordinary coil of wire for wire, or a barrel for beer, a cricket-bat for cricketing materials, would be bad as trade marks; but not a drawing of the wire woven up into a knot of new and striking design, or of several barrels, or bats, arranged in a particular and original manner”;

Il-ġurisprudenza u d-dottrina taljana hija anki f'dan is-sens. U l-Bosio, Trattato dei Marchi u Segni Distintivi di Fabbrica, Ediz. tal-1904, paġ. 205 et seq., jiċċita diversi sentenzi, li hu jaqbel magħhom, fejn jinghad li ma jumpurtax jekk it-trade mark tkun tali li tista' “risvegliare anche l'idea del prodotto, od indicarne la natura, o lo scopo, u l'origine”; basta jkollha xi “caratteristica essenziale (kif ikun il-każ fejn il-figura, fid-delineament u l-pożiz-

zjoni tagħha, hija partikulari). U jingħad ukoll, f'dawk is-sentenzi, li "è d'usanza che il produttore cerchi di adottare una denominazione che serva in qualche modo, ed anche lontanamente, a far comprendere al pubblico la natura o la composizione del prodotto, anche perchè questa può essere una indicazione utile a rendere edotto il consumatore sulla utilità pratica o meno che per lui può avere il prodotto". L-importanti hu li jkun hemm xi haġa "che lo distingue";

Issa, f'dan il-każ, għalkemm il-figura tat-tigieġa tista' tissuggerixxi, jew tirrisvelja, l-idea tal-prodott (brodu), b'daqshekk il-mod kif inhi delineata jagħmilha, fil-fehma ta' din il-Qorti, "distinctive". Jekk mbgħad wiehed iħares lejn il-label kollu, f'dak li jissejjaħ "ornamental or coloured groundwork" tiegħu, għandu jiġi għall-konkluzjoni li hemm il-kwalità tad-"distinctiveness", u li minn naħa waħda dik il-label jew "get-up" tista' indubitament tkun karatteristika tal-prodotti tal-appellant, fil-waqt li, minn naħa l-oħra, ma tikkrea ebda monopolju, bl-esklużività tagħha, ta' dak il-prodott; kif kien ikun il-każ kieku biċċa wire "biss" tiġi aċċettata bħala trade-mark tal-wire bħala prodott, jew figura sempliċi ta' suffarina aċċettata bħala markju tal-manufatt suffarini. Il-Qorti, f'dan l-apprezzament tagħha ta' fatt tal-label "as a whole" qeghedha tinkludi l-kuluri;

Issa, kwantu għal dawn il-kuluri, għandu jingħad li fil-liġi tagħna, Kap. 48, ma hemmx dispożizzjoni li tagħti d-dritt lill-applikant li jiħimita l-kulur li fiħ jitlob ir-reġistrazzjoni. Il-liġi Ingliża attwali tagħti dak id-dritt. Izda l-liġi antika ngliza, ċjoè l-Act of 1875, kienet bħal tagħna dwar il-kulur, ċjoè bħal l-art. 95. Eppure anki taht dik il-liġi antika ngliza, simili għal dik attwali tagħna, kien hemm Prattika, biex tiġi assistita d-"distinctiveness", li l-applikant jaċċetta l-kondizzjoni li juża t-trade mark f'kulur jew kuluri partikulari biss; naturalment f'dak jew f'dawk li fiħ jew fihom aktarx ikun sejjer jew ikun qiegħed

juża l-prodotti (ara Kerly, p. 240). Din il-Qorti jidhrilha li hu spedjenti li tiġi mposta din il-kondizzjoni, peress li hi qieset anki l-kuluri għall-finijiet tad-“distinctiveness” tal-label kunsidrata “as a whole”;

Għal dawn ir-raġunijiet;

Tiddeċidi;

Billi tilqa' l-appell, tirrevoka d-deċiżjoni tal-konvenut nomine fuq imsemmija, u tiddikjara l-label fuq imsemmija registrabbli għall-prodotti msemmija fl-“application”; u tikkundanna lill-appellat nomine li jagħmel ir-registrazzjoni; b'dan li l-“applicant”, ċjoè l-appellant, għandu jobliga ruħu li juża l-label fl-istess kuluri li jidhru fl-eżemplari fol. 4, u salv dejjem id-“disclaimer” tiegħu kwantu għad-“descriptive words” bil-Franċiż u bl-Ingliż. L-obligazzjoni tal-appellant dwar il-kuluri għandha titniżżel mill-appellat nomine fir-Registru tat-Trade Marks;

L-ispejjeż jithallsu mill-appellat nomine.
