28 ta' April, 1961

Imħallfin:—

Is-S.T.O. Prof. Sir Anthony 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. W. Harding, C.B.E., K.M., B.Litt., LL.D.

Professur Avukat Dr. Victor Caruana ne.

versus

Anthony Ghirlando ne.

Trade Mark — Reġistrazzjoni — Art. 83 tal-Kap. 48.

Ir-reġistrabbilità ta' trade mark għandha tiġi kunsidrata in bażi għal-liġi maltija, anki jekk din il-liġi sa issa għadha ma segwietx il-progress ta' leġislazzjonijiet oħra, partikolarment tal-liġi ngliża.

U skond il-liġi maltija, biex kelma jew kliem jistgħu jiġu reġistrati bħala trade mark, jeħtieġ li jissoddisfaw kumulattivament tliet kondizzjonijiet; u ċjoè illi jkunu "distinctive", illi jkunu "fancy words", u illi jkunu mhux "in common use".

Fil-każ preżenti, il-kelma "Clynola" ġiet dikjarata mhux reġistrabbli.

Il-Qorti:— Rat il-petizzjoni tal-Professur Dottor Victor Caruana nomine, li biha talab li tiġi revokata d-deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprijetà Industrijali kontenuta fil-ittra tiegħu tal-10 ta' Ottubru 1960, li biha ċaħad ir-reġistrazzjoni bħala "Trade Mark" tal-kelma "Clynola"; u jiġi minflok dikjarat illi l-appellant għandu d-dritt li jottjeni dik ir-reġistrazzjoni; u konsegwentement l-appellat jiġi kundannat jagħmel l-istess reġistrazzjoni skond il-liġi. Bl-ispejjeż kontra tiegħu;

Omissis;

Ikkunsidrat;

Kif din il-Qorti osservat fil-kawża "Dr. Sammut ne. vs. Serracino Inglott ne." (Kollez. Vol. XXXVIII-I-297),

"ir-reġistrabbilità ta' trade mark għandha tiġi kunsidrata in bażi għal-liġi maltija, anki jekk din il-liġi, sfortunatament, sa issa għadha ma segwietx il-progress ta' leġislazzjonijiet oħrajn, partikolarment tal-liġi ngliża; fis-sens li l-liġi maltija sal-lum baqgħet modellata fuq il-liġijiet antiki in materja";

Il-liġi maltija applikabbli għall-każ hi dik kontenuta fl-art. 83 tal-Kap. 48; liema dispożizzjoni ġiet ikkupjata kelma b'kelma mill-art. 64 tal-Att ingliż tal-1883, u baqgħet hekk;

Skond din id-dispożizzjoni, biex "kelma" jew "kliem" jistgħu jiġu reġistrati bħala "Trade Mark", jeħtieġ illi jissoddisfaw kumulattivament tliet kondizzjonijiet; jeħtieġ, ċjoè, illi jkunu (1) "distinctive", (2) "fancy words", (3) u mhux "in common use" (ara App. Ċiv. "Dr. Salomone ne. vs. Dingli ne.", 28 ta' Marzu 1960);

Fil-fehma tal-Qorti, il-kelma in kwistjoni ma tistgħax tingħad li hi "fancy word". B'interpretazzjoni tal-istess frażi kontenuta fl-Att Ingliż tal-1883, intqal illi, biex tidħol fit-tifsir ta' dik il-frażi, "a word must be obviously not intended to be descriptive"; "it must speak for itself and be a fancy word of its own inherent strength"; u "so obviously and notoriously appropriate as neither to be deceptive or descriptive, nor calculated to suggest deception or description" (Kerly, The Law of Trade Mark and Trade Name. 6th edition, p. 8). Intqal ukoll:— "A word must be obviously meaningless as applied to the articles in question" (cfr. Sebastian, The Law of Trade Marks, 5th edition, p. 53);

Il-kelma "Clynola", manifestament ma tikkwalifikax taħt din id-definizzjoni. Hi mhix ħlief kombinazzjoni fonetika ta' żewġ kelmiet ordinarji ngliżi, "clean all", spelluti mod ieħor, intiża biex tiddeskrivi. u li fil-fatt tiddeskrivi, l-oġġetti li għalihom trid tiġi wżata, ċjoè preparat għaxxagħar, "including hair dyes, toilet soap, non-medicated toilet preparations, essential oils, and dentifrices". Intqal mill-Privy Council, fil-kawża "Staines vs. La Rosa" (App. no. 2 of 1952) :— "The fanciful use of a word does not make it a fancy word . . . . .";

Ġie prodott mill-appellant id-dok. fol. 12, li juri li l-kelma in kwistjoni ġiet reġistrata l-Ingilterra taħt l-Att "Trade Marks Act, 1938"; iżda dan hu irrilevanti, għaliex id-definizzjoni ta' Trade Mark kontenuta f'dak l-Att ma għandha ebda korrispondenza ma' dik tal-liġi ta' Malta, li fuqha l-kwistjoni għandha tiġi deċiża. Jgħodd f'dan il-kontest dak li din il-Qorti qalet fil-kawża "Dr. Sammut ne. vs. Serracino Inglott ne.", ġa fuq ċitata; jiġifieri li "ma jistgħux jiġu nvokati . . . . insenjamenti dottrinali jew pronunċjati tal-ġurisprudenza ngliża, meta dawn l-insenjamenti u dawn il-pronunċjati, fuq dan il-pont, ikunu ispirati mil-liġijiet ingliżi susseġwenti għal dik li fuqha ġiet oriġinarjament modellata l-liġi maltija";

Sakemm din il-liġi tibqa' dak li hi, antikwata u insuffiċjenti, il-Qorti tibqa' kostretta li tapplikaha. Hi tista' biss, kif ilha tagħmel għal bosta snin, tiġbed l-attenzjoni għal dan il-fatt deplorevoli; imma r-rimedju jmiss lil ħadd ieħor;

Għall-motivi fuq imsemmija;

Din il-Qorti tiddeċidi billi tiċħad l-appell u tikkonferma d-deċiżjoni appellata; bl-ispejjeż kontra l-appellant.