3 ta' Marzu, 1953

Imħallef :
L-Onor. Dr. T. Gouder, LL.D.

Avukat Dr. Edward Sammut ne.
versus
Onor. Kaptan Walter Salomone ne.

Trade Mark — Reġistrazzjoni — Abbandun — Gwerra — Kustodju tal-Proprjetà tal-Għadu — Konkorrenza Sleali — Art. 36 ta' l-Ordinanza Dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrjali (Kap. 48) — Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 270 ta' l-1951.

L-ordni maħruġ mill-Gvernatur fit-22 ta' Ġunju 1951, li bih ġew investiti fil-Kustodju tal-Proprjetà tal-Għadu t-"trade marks" kollha reġistrati in konsegwenza ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tagħhom qabel it-3 ta' Settembru 1939, appartenenti lil kull nemik, jew miżmumin jew amministrati f'isem kull nemik, bil-fakoltà li jeżerċita ċerti poteri dwarhom, jirrigwarda biss it-"trade marks" li huma reġistrati f'Malta, u ma jolqotx ukoll dawk it-"trade marks" li ma humiex reġistrati hawn Malta; u għaldaqstant dawn ma ġewx investiti fil-Kustodju tal-Proprjetà tal-Għadu.

Il-proprjetà tal-marki ta' fabbrika jew tal-kummerċ ma tiehux l-eżistenza tagħha ġuridika mill-formalità tar-reġistrazzjoni. Ir-reġistrazzjoni ma tikkreax dritt li ma jeżistix. Id-dritt tal-proprjeta tal-markju jeżisti indipendentement mir-reġistrazzjoni, u jirpoża fuq l-istess prinċipji ġenerali tad-dritt komuni li minnhom huma regolati l-pussess u l-proprjetà. B'mod li l-proprjetarju tat-"trade

mark" għandu dritt għall-protezzjoni tat- "trade mark" anki jekk din ma tkunx reġistrata.

Huwa veru li d-dritt għall-użu ta' "trade mark" jista' jintilef binnuqqas ta' l-użu, ossija bl-abbandun; imma biex ikun hemm l-abbandun biċ-ċessazzjoni ta' l-użu, hemm bżonn li tiġi pruvata l-intenzjoni ta' l-abbandun; u din l-intenzjoni ma tistax tiġi deżunta mill-fatt li l-proprjetarju tat-"trade mark" ikun ma għamelx użu minnha, jew ikun ma ħax passi kontra min ikkontravjena għal dik it-"trade mark", meta huwa ma setax jagħmel użu minnha jew jimpedixxi l-azzjoni tal-kontravventuri.

Il-markji ta' fabbrika jew tal-kummerċ għandhom ikunu protetti f'kull Stat, tant jekk appartenenti liċ-ċittadini, kemm lill-estranei, u tant fl-ipotesi li l-istabbiliment prinċipali tan-negozjant li lilu tkun tappartjeni t-"trade mark" jinsab fit-territorju ta' l-Istat, kemm fil-każ li jkun fl-esteru.

L-effett ta' gwerra fuq it-"trade marks" mhux dak li jestingwi t-"trade mark", imma biss li jżommha inattiva. Jista' jingħad li huwa prinċipju illi, malli tiskoppja gwerra, id-dritt għal "trade mark" spettanti lil sudditu nemik ma jiġix f'dak il-ħin stess, minnufih, konferit lill-Kustodju tal-Proprjetà tal-Għadu, imma fil-maġġur parti jibqa' inattiv. L-Istat jista' jikkonferixxi b'liġi lill-Kustodju jew lil xi uffiċjal ieħor id-dritt għat-"trade mark"; imma fl-assenza ta' leġislazzjoni "ad hoc" it-"trade mark" ma jistax jiġi kunsidrat estint.

Fost il-manjeri oħra ta' konkorrenza illeċita kien dejjem ritenut l-ispaċċ ta' merkanzija proprja taħt l-istess marka ġà użata minn ħadd ieħor, b'mod li tista' ssir konfużjoni bejn iż-żewġ markji, u dan anki jekk min jiddenunzja l-imitazzjoni jew l-użu tal-marka proprja ma jkunx irreġistra dik il-marka; għax l-azzjoni ntiża biex timpedixxi konkorrenza illeċita hija assolutament indipendenti mill-użurpazzjoni ta' privativa; u l-liġi tagħna tiddisponi illi l-kummerċjant ma jistax jagħmel użu ta' ebda marka, isem, jew sinjal distintiv, li jistgħu jġibu taħwid ma' isem, marka, jew sinjal distintiv, li hu użat b'jedd minn ħadd ieħor, anki jekk dak l-isem, marka, jew sinjal distintiv, ta' ħadd ieħor ma jkunx reġistrat skond l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali (Kap. 48).

Il-Qorti — Rat l-att taċ-ċitazzjoni li bih l-attur nomine,

wara li ppremetta illi l-imsemmija ditta "Schering—A.G." qiegħda tipproduċi u hija proprjetarja ta' mediċinali, prodotti kimiċi u farmaċewtiċi, diżinfettanti, insetticidi, u oġġetti oħra oħrajn affini; liema prodotti ilhom ħafna snin introdotti u konoxxuti fil-pjazza ta' Malta taħt diversi "trade marks", fosthom dawk indikati fil-lista miġjuba bħala dokument "B" ma' l-istess att taċ-ċitazzjoni; u illi b'kuntratt magħmul fit-28 ta' Ottubru 1938 id-ditta attriċi ttrasferiet lid-ditta rappreżentata mill-Onorevoli Walter Salomone it-"trade marks" tagħha, bil-kondizzjoni, fost kondizzjonijiet oħrajn, illi l-prodotti li jġibu dawk it-"trade marks" kellhom jimbiegħu biss ġewwa l-Ingilterra; u li, in vjolazzjoni ta' dak il-kuntratt, abużivament u b'qerq, id-ditta konvenuta ntroduċiet fis-suq ta' Malta l-prodotti tagħha taħt it-"trade marks" tad-ditta attriċi, u anzi ppruvat tirreġistra l-istess "trade marks" b'isimha, b'detriment ta' l-interessi kummerċjali tad-ditta attriċi; talab (1) li jiġi dikjarat u deċiż illi l-proprjetà tat-"trade marks" fuq indikati, listati fid-dokument "B", u li fosthom hemm anki dawk imsemmijin fid-dokument "D" miġjub ma l-istess att taċ-ċitazzjoni, huma, għar-rigward tas-suq ta' Malta, esklużivament tad-ditta attriċi, u għalhekk ir-reġistrazzjoni tagħhom f'isem id-ditta "British Schering Limited" ta' Londra ma għandhiex tiġi milqugħa; u (2) illi l-aġir ta' l-imsemmija ditta ta' Londra jikkostitwixxi konkorrenza sleali, billi qiegħda tispaċċa merkanzija li fiha "trade marks" u indikazzjonijiet oħrajn ta' proprjetà tad-ditta attriċi, u billi qiegħda tostakola lill-istess ditta attriċi milli tagħmel użu normali mill-proprjetà industrijali tagħha; u li jiġi inibit lid-ditta "British Schering Limited" ta' Londra li tagħmel użu, bi kwalunkwe mod, ġewwa Malta, tat-"trade marks" tad-ditta attriċi; li tiġi ordnata d-distruzzjoni tal-pakketti, kaxxi, fliexken u "containers" oħrajn li fihom it-"trade marks" ta' l-istess ditta attriċi użati mill-imsemmija ditta "British Schering Limited" ta' Londra, u li jinsabu f'Malta; u illi l-istess ditta ta' Londra konvenuta tiġi kundannata tħallas lid-ditta attriċi penali ta' mhux anqas minn £10 u mhux aktar minn £500, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-art. 41, inċiżi 1, 2 u 3, tal-Kodiċi tal-Kummerċ. Bl-ispejjeż;

Omissis;

Il-fatti li taw lok għal dina l-kawża, kif jirriżultaw mill-provi, huma, fil-qosor, dawn:

B'kuntratt, li kopja fotostatika tiegħu qiegħda fil-fol. 9 tal-proċess, mingħajr data, imma l-attur nomine indika fl-att taċ-ċitazzjoni bħala data tiegħu t-28 ta' Ottubru 1938, id-ditta attriċi ttrasferiet lid-ditta "Schering Limited" ta' Londra, it-'trade marks' li għalihom hemm riferenza fl-att taċ-ċitazzjoni, għall-perijodu ta' ħmistax-il sena mill-1 ta' Jannar 1938, "so far as relates to Great Britain", kif definita l-espressjoni "Great Britain" fl-istess kuntratt, fejn jingħad illi, għall-iskopijiet ta' dak l-istess kuntratt, "the term 'Great Britain' means all countries forming part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Isle of Man, which shall exclude the Irish Free State". Jingħad ukoll, fl-istess kuntratt, illi d-ditta "Schering Limited" ta' Londra "shall not sell or distribute the specialities directly or indirectly (without the written consent of "Schering A.G." first being obtained) to any person, firm or company outside Great Britain; and furthermore, sales, agreements or arrangements made by "Schering Limited" with their distributors, dealers, sub-agents and others, shall contain a similar restriction; and (except as herein expressly provided for) "Schering A.G.", on their part, undertake not to sell or distribute any of the specialities to any person, firm or company in Great Britain, other than "Schering Limited"; and if any breach of these provisions shall be made by any distributor, dealer, sub-agent or other person, for dealing with "Schering Limited" or "Schering A.G." (as the case may be), then "Schering Limited" or "Schering A.G." shall immediately, on notice being received from the other party to that effect, assign (so far as is legally possible) any rights they may have against the person committing any such breach, or do such acts and things as may be necessary to enable the other party to take proceedings either in its own name or in the name of such other party";

Fit-23 ta' Jannar 1941, d-ditta "Schering Limited" ta' Londra, giet volontarjament likwidata, u l-istralċjarju li gie

nominat għall-finijiet tal-likwidazzjoni, b'kuntratt datat 14 ta' Awissu 1941, assenja, "inter alia", l-azjenda u l-avvjament ("business and goodwill"), inkluzi t-'trade marks' ta' "Schering Limited" lid-ditta "British Schering Limited", rappreżentata f'dan il-ġudizzju mill-konvenut Onorevoli Kaptan Walter Salomone;

Post it-"trade marks" assenjati mill-imsemmi stralċjarju tal-kumpannija "Schering Limited" lid-ditta "British Schering Limited", kien hemm dawk li kienu ġew trasferiti, għaż-żmien fuq indikat, mid-ditta "Schering A.G." lid-ditta "Schering Limited" in forza tal-kuntratt fuq riferit tat-28 ta' Ottubru 1938;

Il-kumpannija konvenuta introduċiet fis-suq ta' Malta prodotti tagħha taħt "trade marks" tad-ditta attriċi, li kienu ġew mill-istess ditta, għaż-żmien fuq imsemmi, u għall-United Kingdom biss, kif fuq definit, trasferiti lill-kumpannija "Schering Limited", u mbagħad minn din il-kumpannija assenjati lid-ditta konvenuta, kif fuq spjegat; u otteniet f'Malta r-reġistrazzjoni ta' xi wħud minn dawk it-"trade marks", u għamlet applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' oħrajn, li huma dawk imsemmijin fid-dokument "D" fil-fol. 38 tal-proċess;

Qabel it-tieni gwerra mondjali, u qabel ma d-ditta attriċi ttrasferiet lil "Schering Limited" it-"trade marks" fuq indikati, u qabel ma ġew introdotti fis-suq ta' Malta l-prodotti ta' "Schering Limited" jew ta' "British Schering Limited", li ġew introdotti wara li kienet skuppjat dik il-gwerra, l-istess ditta attriċi kienet introduċiet, minn almenu l-annu 1928, u kompliet tispiċċa f'Malta sakemm bdiet l-imsemmija gwerra, prodotti tagħha taħt dawk l-istess "trade marks", u reġgħet bdiet tispaċċjahom fis-sena 1949 (fol. 53, 65 u 66 tergo);

Id-ditta attriċi tippretendi li l-proprjetà ta' dawk it-"trade marks" hija esklużivament tagħha, u li għalhekk għandha dritt tagħmel oppożizzjoni kontra r-reġistrazzjoni ta' dawk it-"trade marks" favur il-kumpannija konvenuta, u li l-aġir ta' din il-kumpannija, li qiegħda tispaċċja f'Malta prodotti proprji b'dawk it-"trade marks", jikkostitwixxi konkorrenza illeċita għad-dannu tagħha;

Fi kliem ieħor, id-ditta attriċi tippretendi illi, peress li t-trasferiment minnha magħmul lil "Schering Limited" kien ġie limitat għar-Renju Unit, dik id-ditta ma setgħetx legalment tagħmel użu minn dawk it-"trade marks" lilha trasferiti fis-suq ta' Malta, għaliex Malta mhix inkluża fl-espressjoni "Renju Unit" kif definita fil-kuntratt fuq imsemmi li in forza tiegħu sar dak it-trasferiment, u li lanqas il-kumpannija konvenuta ma setgħet u ma tista' tagħmel legalment użu minn dawk l-istess "trade marks" fl-istess suq ta' Malta, billi din il-kumpannija in rigward ta' dawk it-"trade marks" setgħet biss takkwista dawk l-istess drittijiet li kienet akkwistat id-ditta "Schering Limited", u mhux drittijiet oħra jew akbar, għaliex id-drittijiet akkwistati mill-kumpannija konvenuta minn għand "Schering Limited" għandhom neċessarjament ikunu limitati in rigward ta' l-estensjoni u tad-durata kif kienu taħt il-ftehim fuq imsemmi bejn id-ditta attriċi u "Schering Limited"; u billi d-ditta attriċi hija l-proprjetarja ta' dawk it-"trade marks", u kienet ukoll legalment użathom f'Malta wisq qabel ma bdew jużawhom "Schering Limited" jew il-kumpannija konvenuta, hija għandha tiġi ritenuta proprjetarja esklużiva ta' dawk it-"trade marks", u kwindi bħala aventi d-dritt li tagħmel oppożizzjoni għat-talba ta' l-istess kumpannija konvenuta għar-reġistrazzjoni tagħhom, u pjenament ġustifikata li tirraviża fl-użu tagħhom fl-istess suq ta' Malta konkorrenza illeċita għad-dannu tagħha;

Id-ditta konvenuta, li ma tikkontestax ebda wieħed mill-fatti fuq esposti, tippretendi, minn naħa tagħha, illi, billi t-trasferiment tat-"trade marks" mid-ditta attriċi favur "Schering Limited" ġie magħmul għal żmien limitat, u kwindi għall-istess żmien limitat minn "Schering Limited" favur "British Schering Limited", u billi għalhekk il-proprjetà ta' dawk it-"trade marks" legalment baqgħet tad-ditta attriċi, l-istess "trade marks" ġew "vested fil-Kustodju tal-Proprjetà Nemika fl-Ingilterra in virtù tat-"Trading with the Enemy (Custodian) (No. 2) Order, 1951", u billi dak l-Order ġie applikat għal Malta in forza tan-Notifikazzjoni tal-Gvern nru. 270 ta' l-1951, kwalunkwe dritt u kwalunkwe interess li seta' kellha f'Malta d-ditta attriċi in rigward ta' dawk it-"trade

markaw ma jispettawx aktar lilha, imma jispettaw lill-Kustodju tal-Proprjetà Nemika f'Malta, u dana biss huwa kwindi l-persuna leġittima biex jifformula t-talbiet kontenuti fl-att taċ-ċitazzjoni, fi kliem ieħor biex jipproponi din il-kawża;

Id-ditta konvenuta tippretendi wkoll illi, peress li t-"trade marks" tad-ditta attriċi ma humiex reġistrati f'Malta, hija ma għandhiex id-dritt titlob dikjarazzjoni ta' proprjetà tagħhom f'Malta;

Il-kumpannija konvenuta fl-aħħarnett tippretendi illi, billi d-ditta attriċi ma wżatx it-"trade marks" fis-suq ta' Malta għall-perijodu mill-1939 sal-1949, dawk it-'trade marks' għandhom jiġu kunsidrati estinti; u billi hija (il-kumpannija konvenuta) bdiet tuża f'Malta dawk it-"trade marks" qabel ma reġgħet, fl-1949, bdiet tużahom id-ditta attriċi, id-drittijiet tagħha (tal-kumpannija konvenuta) għandhom jiġu kunsidrati pozjuri; fi kliem ieħor, għandha tiġi hija ritenuta l-ewwel waħda li legalment użathom f'Malta;

Tlieta huma kwindi l-eċċezzjonijiet tad-ditta konvenuta: l-ewwel waħda, *illi d-ditta attriċi mhix il-persuna* leġittima biex tistitwixxi l-ġudizzju, billi t-"trade marks" ġew investiti fil-Kustodju tal-Proprjetà Nemika f'Malta in virtù ta' l-Ordni u tan-Notifikazzjoni tal-Gvern fuq ċitati; it-tieni, illi d-ditta attriċi ma tistax tiġi kunsidrata proprjetarja ta' l-istess "trade marks" f'Malta, billi dawk it-"trade marks" ma kienux hawn reġistrati; it-tielet, illi d-ditta konvenuta għandha, u kellha, legalment l-użu ta' dawk it-"trade marks" f'Malta qabel id-ditta attriċi, billi hija bdiet tagħmel użu f'Malta minnhom *qabel ma reġgħet bdiet tużahom* id-ditta *attriċi* wara li dina kienet tilfithom bin-nuqqas ta' l-użu tagħhom għall-perijodu kollu fuq imsemmi;

Ikkunsidrat dwar l-ewwel eċċezzjoni;

In virtù ta' l-Ordni fuq imsemmi (The Trading with the Enemy (Custodian) (No. 2) Order, 1951), ġew investiti fil-Kustodju tal-Proprjetà Nemika għall-Ingilterra, nominat taħt it-"Trading with the Enemy Act, 1939", (a) it-"trade marks" kollha, reġistrati in konsegwenza ta' applikazzjoni *għar-reġistrazzjoni magħmula qabel it-tielet jum ta' Settembru* 1939, appartenenti lil kull nemik, jew miżmumin jew

amministrati għaf-favur ta' kull nemik ("belonging to, or held or managed on behalf of any enemy"); u lill-istess Kustodju ġie mogħti d-dritt, in rigward ta' dawn it-'trade marks', li jeżerċita l-poteri kollha konferiti lill-proprjetarju reġistrat mit-Trade Marks Act, 1938; (c) u d-dritt li jbiegħ l-istess 'trade marks', u ġeneralment li jaġixxi in rigward tagħhom, kif, u taħt kull direzzjoni mill-Board of Trade, fid-diskrezzjoni tiegħu jidhirlu li jkun opportun;

Fit-22 ta' Gunju 1951, l-Eċċellenza Tiegħu l-Uffiċjal Amministranti l-Gvern ta' Malta ħareġ ordni (Notifikazzjoni tal-Gvern nru. 270 ta' l-1951) li in forza tiegħu ġew investiti fil-Kustodju tal-Proprjetà Nemika, nominat taħt l-Ordinanza ta' l-1939 dwar il-Kummerċ tal-Għadu, it-"trade marks" kollha, reġistrati in konsegwenza ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni magħmula qabel il-jum 3 ta' Settembru 1939, appartenenti lil kull nemik, jew miżmuma jew amministrati f'isem kull nemik; u lill-istess Kustodju ġie mogħti d-dritt, in rigward ta' l-istess "trade marks", li jeżerċita l-poteri kollha konferiti lill-proprjetarju reġistrat mill-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrjali (Kapitolu 48), u li jbiegħ l-istess "trade marks", u ġeneralment li jagħmel b'dawk it-"trade marks" kif, suġġett għal kull deċiżjoni mill-Gvernatur, fid-diskrezzjoni tiegħu jkun jidhirlu opportun. Dana l-Ordni evidentement ipprovda għal Malta dak li ċ-ċitat "Trading with the Enemy (Custodian) (No. 2) Order ta' l-1951 ipprovda għall-Ingilterra;

Tant l-Ordni Ingliż kemm dak Malti jirrigwardaw biss it-"trade marks" reġistrati in konsegwenza ta 'applikazzjoni għar-reġistrazzjoni magħmula qabel it-tielet jum ta' Settembru 1939, u kwindi inutilment dawk l-Ordnijiet ġew invokati għal Malta mid-ditta konvenuta, għaliex mhumiex applikabili għat-"trade marks" in kwistjoni, billi dawn it-"trade marks" mhumiex reġistrati f'Malta, u għaldaqstant l-istess "trade marks" ma ġewx "vested" fil-Kustodju tal-Proprjetà Nemika f'Malta għal dak li jirrigwarda dawn il-Gżejjer. Il-Kustodju tal-Proprjetà Nemika f'Malta, il-lum Amministratur tal-Proprjetà Tedeska, li ġie msejjaħ mill-attur nomine bħala xhud f'din il-kawża, iddikjara fix-xhieda tiegħu li l-Or-

dni Malti, fuq imsemmi ma jinkludix "trade marks" li mhumiex registrati (fol. 54), u li huwa qatt ma gie investit bil-proprjetà ta' "trade marks" Tedeski mhux registrati, u li huwa gie uffiċjalment infurmat li ma għandux "locus standi" f'din il-kawża, billi l-proprjetà tat-"trade marks" mhux registrati ma giex "vested" fih (fol. 121);

Illi dana huwa biżżejjed biex juri li ma tistax tiġi milqugħa l-ewwel eċċezzjoni tal-kumpannija konvenuta, li mhux id-ditta attriċi, imma l-Kustodju tal-Proprjetà Nemika, il-lum Amministratur tal-Proprjetà Tedeska, huwa l-persuna leġittima biex jagħmel din il-kawża;

Ikkunsidrat dwar it-tieni eċċezzjoni;

Illi l-proprjetà tal-marki ta' fabbrika jew tal-kummerċ ma tieħux l-eżistenza ġuridika tagħha mill-formalità tar-reġistrazzjoni. Ir-reġistrazzjoni ma tikkreax id-dritt li ma jkunx jeżisti. Id-dritt tal-proprjetà tal-marki jeżisti indipendentement mir-reġistrazzjoni, u jirpoża fuq l-istess prinċipji ġenerali tad-Dritt Komuni, li minnhom huma regolati l-pussess u l-proprjetà.

F'dan is-sens esprimiet ruħha l-Qorti ta' l-Appell Tagħna fil-kawża "Micallef vs. Bonello", deċiża fl-10 ta' Lulju 1916 (Kollez. Vol. XXIII, Parte Prima, paġ. 200). Jingħad f'dik is-sentenza:— "La proprietà dei marchi di fabbrica o di commercio non ritrae la sua esistenza giuridica dalla formalità della registrazione. Il diritto di proprietà dei marchi si fonda sul titolo stesso da cui deriva il diritto di proprietà sulle cose in generale. Invero, il diritto di contraddistinguere con marchi o segni particolari i prodotti della propria industria è una conseguenza diretta del diritto di proprietà su quei prodotti stessi. Esso perciò riposa sugli stessi principi generali del diritto comune, da cui sono regolati il possesso e la proprietà. La legge, dunque, che provvede alla registrazione dei marchi o segni distintivi di commercio, non tende a creare nuovi diritti di proprietà; suo scopo è quello di proteggere il marchio adottato come manifestazione di un diritto naturale, regolandone e tutelandone l'uso.......... altro è il diritto del marchio in sè stesso, ed altro la formalità della registrazione; e che, scopo fondamentale della legge relativa

alla registrazione essendo semplicemente quello di fare constatare la esistenza del diritto di proprietà del marchio e di assicurarne l'inviolabilità di fronte ai terzi, e non già di dare vita a quel diritto, tale legge ha carattere puramente dichiarativo, non attributivo, di proprietà";

Dana l-konċett, affermat f'ħafna sentenzi oħra tat-tribunali tagħna, fosthom dik mogħtija minn din il-Qorti fit-30 ta' Mejju 1932 in "Colombos vs. Lee" (Kollez. Vol. XXVIII, parte III, paġ. 941), ġie milqugħ ukoll, kif ġie rilevat fl-imsemmija sentenza tal-Qorti ta' l-Appell, mill-ġurisprudenza ngliża u taljana. U in propożitu jiswa li jiġi rilevat illi l-liġi tagħna li tiggoverna t-"trade marks" hija modellata fuq il-liġijiet ingliża u taljana. U ta' l-istess parir huwa Lewis Boyd Sebastian, awtorevolissimu fil-materja, li fit-trattat tiegħu fuq il-Liġi tat-Trade Marks — "Law of Trade Marks" — jikteb :— "That which is used as a trade mark is stili a trade mark, registered or unregistered"; u jiċċita l-kliem talġudikat tal-High Court of Justice fil-kawża "Ronsome versus Graham", riportat fl-imsemmija deċiżjoni tal-Qorti ta' l-Appell Tagħna, u jgħid :— "The general principle upon which the Courts exercise jurisdiction in the case of trade marks is that a manufacturer who produces an article of merchandise......... and who places upon it a mark by which it is distinguished from all other articles of a similar kind......... becomes the exclusive owner of that which is henceforth called his trade mark. By the law of this country — and the like law prevails in most other civilised countries — he obtains a property in the mark......... The property thus acquired, like all other property, is under the protection of the law, and for the invasion of the right of the owner of such property the law affords a remedy similar in all respects to that by which the possession and enjoyment of all property is secured to the owners" (op. ċit., p. 1). Malli "trade mark" jiġi applikat u realment użat fis-suq biex jindika lill-kumpraturi illi l-merkanzija li ġġib dak it-"trade mark" hija l-prodott ta' ditta partikulari, dak it-"trade mark" isir, sa dak il-pont, proprjetà esklużiva ta' dik id-ditta, u ħadd aktar ma jkollu d-dritt jikkupjah, lanqas japproprija ruħu minn xi parti

minnu, jekk b'dik l-approprjazzjoni kumpraturi imprudenti jistgħu jiġu mġgħelin jemmnu li jkunu qegħedin jakkwistaw merkanzija fabbrikata mid-ditta proprjetarja ta' dak it-"trade mark";

Għar-raġunijiet premessi, lanqas it-tieni eċċezzjoni fissens volut mill-kumpannija konvenuta, jiġifieri li ma jistax ikun hemm proprjetà tal-marka mingħajr ir-reġistrazzjoni tagħha, ma tista' tiġi akkolta;

Ikkunsidrat dwar it-tielet eċċezzjoni;

Jirriżulta soddisfaċentement pruvat mill-atti tal-kawża illi d-ditta attriċi kienet tagħmel użu minn ħafna mit-"trade marks" in kwistjoni, proprji tagħha, fil-pjazza ta' Malta almenu mill-1928 sakemm skuppjat it-tieni gwerra mondjali; u dak l-użu kienet tagħmlu legalment, għaliex leġittimament, in kwantu ma kien jilledi ebda dritt li ħaddieħor kellu minn qabel in rigward ta' dawk it-"trade marks". Kif, imbgħad, bdiet l-imsemmija gwerra, id-ditta attriċi naturalment ma setgħetx tkompli tispaċċja f'Malta l-prodotti tagħha, u allura ma setgħetx tibqa' tagħmel użu mill-imsemmija "trade marks". Sadattant, wara li bdiet dik il-gwerra, il-kumpannija konvenuta bdiet tintroduċi u tispaċċja f'Malta prodotti tagħha simili bl-istess "trade marks". In segwitu d-ditta attriċi, għall-ħabta ta' l-1949, reġgħet bdiet tispaċċja f'Malta l-prodotti tagħha bl-istess "trade marks". B'hekk il-kumpannija konvenuta tippretendi illi d-dritt tagħha li tuża f'Malta dawk it-"trade marks" huwa pozjuri għal dak tad-ditta attriċi, għaliex anterjuri, billi tippretendi, kif ġa fuq rilevat, li l-użu li d-ditta attriċi kienet għamlet qabel ma jiswielhiex, għaliex għandu jiġi ritenut estint bin-nuqqas ta' l-użu għal dawk is-snin kollha li għaddew mid-dikjarazzjoni tal-gwerra da parti ta' l-Ingilterra kontra l-Germanja sa l-1949, meta d-ditta attriċi għat-tieni darba, kif tippretendi d-ditta konvenuta, bdiet tuża dawk it-"trade marks";

Ikkunsidrat;

Huwa veru illi d-dritt għall-użu ta' "trade mark" jista' jintilef bin-nuqqas ta' l-użu, fi kliem ieħor, bl-abbandun; għaliex, kif jgħid Vivante, il-liġi ma timponi lil ħadd il-favuri tagħha (Vol. III, p. 63). Però hawn wieħed għandu joqgħod

wisq attent għall-intenzjoni; għaliex, biex ikun hemm l-abbandun biċ-ċessazzjoni ta' l-użu, hemm bżonn illi l-intenzjoni ta' l-abbandun tiġi pruvata. Fi kliem ieħor, mhux biżżejjed għat-telf bl-abbandun tad-dritt ta' l-użu ta' "trade mark" li l-proprjetarju ta' dik it-"trade mark" ma jkomplix jużaħ, imma hemm bżonn li tiġi pruvata l-intenzjoni tiegħu li jabbanduna dik it-"trade mark". Sebastian jgħid, fl-awtorevoli ktieb tiegħu fuq imsemmi :— "That the right to use a trade mark may be lost by abandonment or disuse is too clear to need argument or the support of authority (per Hughes J. in Blackwell v. Dibrell), and the neglect on the part of the owner which is fatal to his exclusive right may either take the shape of cessation of user on his own part, or of the growth of a concurrent right in others. Each of these depends upon intention". "To constitute abandonment (i.e. by cessation of user) an intention to abandon must be shown. Mere non-user of a trade mark can no more be said to constitute abandonment than the mere non-user of a right to foul a stream belonging to a mill, as an easement can be said to constitute an abandonment of the easement (per Chitty J., in Monson. & Co. v. Boehm)". "The question of abandonment (i.e. by non-interference with infringers) is one of intention, and the burden of establishing it lies upon the party who affirms it (Morris Comm. in Julian v. Hoosier); and in the same way it was said in the High Court of Bengal (in "Orr-Erving & Co. v. Grant, Smith & Co.) that the right of property in a trade mark acquired by user would continue until it had been proved by evidence that the proprictor had abandoned it. In particular, where the trade mark owner is ignorant of infringements taking place, it will not be held that he has abandoned his rights because of his failure to enforce them, that failure being due to his ignorance of what was going on (Weldon v. Dicks); but it may be assumed that there must be reasonable diligence shown in the defence of his rights" (p. 127);

Għalhekk l-abbandun tat-"trade marks" da parti tad-ditta attriċi ma jistax jiġi deżunt mill-fatt illi dik id-ditta ma wżatx i -"trade marks" fi żmien il-gwerra u ma ħadetx passi

kontra l-kontravventur, billi minn dak il-fatt ma tistax tiġi deżunta l-intenzjoni tad-ditta attriċi li tabbanduna t-"trade marks", għaliex, f'dak iż-żmien ma setgħetx teżerċita kontroll fuqhom u lanqas setgħet tieħu passi biex timpedixxi l-vjolazzjoni tagħhom. "Trade Mark" ma jistax jiġi kunsidrat estint sempliċement għaliex il-proprjetarju tiegħu jkun jinsab fl-impossibilità li jużah u li jaġixxi biex jimpedixxi l-azzjoni tal-kontravventuri;

Lanqas dina t-tielet eċċezzjoni, kwindi, ma tista' tiġi sostnuta;

Il-marki ta' fabbrika u ta' kummerċ għandhom ikunu protetti f'kull Stat, tant jekk appartenenti liċ-ċittadini kemm lill-estranei, tant fl-ipotesi ilii l-istabiliment prinċipali tan-negozjant li lilu jkunu jappartjenu jinsab fit-territorju ta' l-Istat kemm fil-każ li jkun fl-esteru. Jgħid Sebastian, a propożitu, fl-opera tiegħu ċitata :— 'Since trade marks are recognised throughout the world, and not merely in the manufacturer's country, as indicative of his goods, so that the subjects of any country are liable to be defrauded by goods bearing an imitation of a foreign trade mark, and any manufacturer is liable to suffer by the forgery of his marks abroad, the right of property in a trade mark is not limited by territorial bounds (Derringer v. Plate, 29 Col. 292; R. Cox, 325), though a limitation may be imposed by means of an exception of specified places, by the assignor of a trade mark on assignment (Manhattan Medicine Co. v. Wood, 108 U.S. 218); and aliens' marks are protected in the English Courts in precisely the same manner as if they belonged to British subjects" (Collins Co. v. Cowen, 3 K. & J. 428; Rey v. Lecouturier, 25 P.R. 265, 27 ib. 268; and cases at p. 99, note "a");

L-effett ta' gwerra fuq "trade mark" mhux dak li jestingwiha, imma biss li jżommha inattiva. Jista' jingħad illi l-lum huwa prinċipju stabbilit illi ma' l-iskuppjar tal-gwerra d-dritt għal "trade mark" spettanti lil sudditu nemik ma jiġix f'dak il-ħin stess, minnufih, konferit lill-Kustodju tal-Proprjetà Namika, imma fil-maġġur parti jibqa' inattiv. L-

Istat jista', huwa veru, jikkonferixxi b'liġi lill-Kustodju jew lil xi uffiċjal ieħor tiegħu d-dritt għal "trade mark" ta' stranjer nemik, u jista' jagħmel kif irid minn dik it-"trade mark"; imma fl-assenza ta' leġislazzjoni "ad hoc" it-"trade mark" ma tistax tiġi kunsidrata estinta. Issa, kif ġa ntqal, fil-każ preżenti ġie pruvat li t-"trade marks" in kwistjoni ma ġewx "vested" fil-Kustodju tal-Proprjetà Nemika f'Malta, il-lum Amministratur tal-Proprjetà Tedeska. L-istat formali ta' gwerra mal-Germanja, li kien jimpedixxi lid-ditta attriċi l-eżerċizzju tat-"trade marks", ilu li spiċċa mill-erbgħa ta' wara nofs inhar, ħin tas-sajf għall-Ingilterra, tad-9 ta' Lulju 1951 (Notifikazzjoni tal-Gvern lokali nru. 300 ta' l-1951, publikata fil-Gazzetta tal-Gvern tal-10 ta' Lulju ta' l-istess sena). Mill-kumpless tal-provi, tant orali kemm dokumentali, li ġew magħmula, jirriżulta soddisfaċentement illi d-ditta attriċi hija l-proprjetarja tat-"trade marks" in kwistjoni, u dina l-proprjetà, skond ma ntqal fuq, hija biżżejjed, apparti l-użu ta' l-istess "trade marks" fil-pjazza ta' Malta, biex jagħtiha d-dritt għall-protezzjoni li qiegħda titlob di fronti għall-kumpannija konvenuta, li kkommettiet ukoll vjolazzjoni tal-ftehim kontenut fl-imsemmi kuntratt tas-27 ta' Ottubru 1938, billi l-kumpannija konvenuta ma kellhiex id-dritt tesporta l-prodotti tagħha taħt il-markji tad-ditta attriċi barra mir-Renju Unit minħabba l-limitazzjoni imposta fuq il-predeċessuri tagħha (Schering Limited) fil-kuntratt fuq imsemmi;

Riferibilment għat-tieni talba kontenuta fl-att taċ-ċitazzjoni, jirriżulta pruvat li l-kumpannija konvenuta otteniet f'Malta reġistrazzjoni ta' marki proprjetà tad-ditta attriċi, u ppruvat tottjeni r-reġistrazzjoni ta' oħrajn ta' l-istess ditta u wżat f'Malta marki ta' l-istess ditta. Issa, huwa risaput li fost il-manjieri l-oħrajn ta' konkorrenza illeċita kien dejjem ritenut l-ispaċċ ta' merkanzija proprja taħt l-istess marka ġà wżata minn ħadd ieħor b'mod illi tkun tista' ssir konfużjoni bejn iż-żewġ markji, u dana anki jekk min jiddenunzja l-imitazzjoni jew l-użu tal-marka tiegħu ma jkunx irreġistra dik il-marka, billi l-azzjoni intiża biex timpedixxi konkorrenza

illeċita hija assolutament indipendenti mill-azzjoni ta' użurpazzjoni ta' privativa; u difatti jingħad fl-artikolu 36 tal-Kodiċi tal-Kummerċ taghna (l-ewwel artikolu fis-subartikolu III fuq il-limiti tal-konkorrenza): "Il-kummerċjanti ma jistgħux jagħmlu użu ta' ebda isem, marka jew sinjal distintiv, li jistgħu jġibu taħwid ma' isem, marka jew sinjal distintiv użat b'jedd minn ħadd ieħor, ukoll jekk dan l-isem, marka jew sinjal distintiv ta' ħadd ieħor ma jkunx reġistrat skond l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni al-Proprjetà Industrjali (Kap. 48)";

Għall-motivi premessi;

Tirrespinġi l-eċċezzjoni ta' illeġittimità tal-persuna taddittà attriċi, sollevata mill-kumpannija konvenuta, mingħajr taxxa ta' l-ispejjeż, kunsidrat il-punt tal-liġi involut; iżda d-dritt tar-Reġistru tħallsu l-istess kumpannija konvenuta;

Tiddeċidi adeżivament għat-talbiet tad-ditta attriċi, tiffissa fis-somma ta' £50 l-penali mitluba, u tordna illi l-ispejjeż kollha tal-kawża, kunsidrati l-punti tal-liġi involuti, jitħallsu nofs mid-ditta attriċi u nofs mill-kumpannija konvenuta; però d-dritt tar-Reġistru tħallsu l-kumpannija konvenuta;

Tiddikjara li t-"trade marks" li lilhom tirrigwarda din is-sentenza huma dawk imsemmijin fid-dokument "B" fil-fol. 8 tal-proċess, li għandu jifforma parti integrali minn din is-sentenza.