

5 ta' Frar, 1952

Iniballef :

L-Onor. Dr. W. Harding, B.Litt., LL.D.

Onor Walter Salomone ne. *versus* Giorgio Borg ne.

"Trade Mark" — Registrazzjoni — Oppozizzjoni.

Il-kwistjoni jekk għandhox tiqi attiva l-oppozizzjoni għar-registrazzjoni ta' Trade Mark, fuq il-motiv li duk it-Trade Mark jista' jgħib konfużjoni ma' Trade Mark ta' hadd ieħor li jopponi dik ir-registrazzjoni, hija mpernjata fuq il-prinċipju ta' l-idea dominanti taż-żewġ marki, indipendentement mid-dettalji li jkunu jakkompanjaw dik l-idea dominanti.

Jekk l-idea dominanti taż-żewġ marki in kontestazzjoni thalli impressjoni tali li tista' jgħib il-konfużjoni bejniethom, l-oppozizzjoni għar-registrazzjoni hija gustificata.

Il-prodotti li għalihom ikun irid jiġi applikat il-markju li tiegħu tintalab ir-registrazzjoni ma hemmx bżonn ikunu identiċi għal dawk tal-parti opposta, imma huwa biżżejjed li jkunu "of the same description".

Il-Qorti — Rat l-att taċ-ċitazzjoni li bib l-attur nomine ppremetta li l-konvenut, fil-kwalità tiegħu fuq indikata, talab ir-registrazzjoni hawn Malta tal-marka (Trade Mark) konsistenti f'ras ta' bulldog bejn il-kelmiet "Bulldog" u "Brand", u dana riferibilment għall-anisette, whisky, liquers, rum, gin, brandy, port u sherry (Trade Mark no. 4869), u riferibilment għal "syrups" biex isiru xorb (non-alcoholic), u "squashes" (Trade Mark no. 4870), prodotti mill-istess ditta konvenuta, kif jirriżulta mill-avviżi publikati fil-Gazzetta tal-Gvern tal-14 u tas-17 ta' Novembru 1950 rispettivament (dok. A u B); illi fit-12 ta' Jannar 1951 hu għamel formali oppozizzjoni għar-registrazzjoni tat-Trade Mark fuq imsemmija, għar-raġuni li l-"marks" huma kważi identiċi għat-Trade Mark tad-ditta attriċi debitament registrat hawn Malta bin-numru 2261 (dokti. C. D. u E.), u sejrjn jiġu adottati mid-ditta konvenuta għal prodotti affini għal dawk protetti bit-trade mark fuq imsemmi

tad-ditta attriċi, u għallhekk ir-registrazzjoni tat-“trade marks” mitluba mid-ditta konvenuta, jekk tiġi mil-qugħa, iġġib konfużjoni fis-suq ta’ Malta; u li l-konvenut nomine, fit-2 ta’ Frar 1951, ippreżenta kontro-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tiegħu kontra l-imsemmija oppożizzjoni ta’ l-instanti nomine (dok. F); u talab li, prevja d-dikjarazzjoni, jekk ikun hemm bżonn, illi l-oppożizzjoni fuq imsemmija, magħmula mid-ditta attriċi għall-imsemmija talba tal-konvenut nomine hija valida u legali, u mogħtija kull dikjarazzjoni oħra neċessarja u kull provvedimenti opportuni, konsegwentement tiġi rifjutata r-registrazzjoni tat-“trade marks” fuq imsemmija, mitluba mid-ditta konvenuta. Bl-ispejjeż kontra l-konvenut nomine, li għandu jidher għas-subizzjoni, Għall-fini ta’ l-art. 91 (3) tal-Kapitolu 48 tal-Liġijiet ta’ Malta (Edizzjoni Riveduta) l-attur nomine joffri l-infraskritta malleverija għall-ispejjeż kollha tal-gudizzju;

Omissis

Trattata l-kawża, ikkunsidrat;

L-attur nomine kien għamel oppożizzjoni formali għar-registrazzjoni tat-“trade marks” li talab il-konvenut nomine, u issa, b’din l-azzjoni, qiegħed jitlob li dik l-oppożizzjoni tiegħu tiġi dikjarata valida, u r-registrazzjoni mitluba mill-konvenut nomine tiġi miċħuda;

L-attur nomine huwa l-possessur tal-marka fol. 10, debitament registrata skond iċ-ċertifikat fol. 9, raffiguranti bulldog. Il-Qorti qiegħda tirriferixxi għal din il-marka ta’ l-attur nomine, u mhux għal dik markata “M” fol. 18, eżibita mill-konvenut nomine; għaliex f’din ta’ l-abħar m’hemmx il-kliem “Bulldog Brand” li hemm fl-eżemplari fol. 10, mentri fil-verità dawn il-kliem “Bulldog Brand” jiffurmaw parti mir-registrazzjoni tal-markju ta’ l-attur nomine, kif hemm fiċ-ċertifikat fol. 9;

Il-marka li tagħha qiegħda tintalab ir-registrazzjoni mill-konvenut nomine hi dik li tidher riprodotta fol. 7 u fol. 8, raffiguranti ras ta’ bulldog;

Is-soluzzjoni ta’ dan il-każ hi impernjata, fil-fehmja ta’ l-Imhalled sedenti, fuq prinċipju paċifikament stabbilit fil-gurisprudenza u dottrina ingliża u kontinentali f’din il-materja. Meta, fl-Ingilterra, Lord Herschell’s Committee gie biex jikkun-

sidra r-“rules of comparison” ta’ żewġ marki ta’ fabbrika, wiehied mill-prinċipji propunġati kien appuntu dak li għandha tiġi kunsidrata “the idea of the mark”. Intqal infatti (ara estratt riportat fil-Kerly, “On Trade Marks”, p. 238):— “Two marks, when placed side by side, may exhibit many and various differences, yet the main idea left on the mind by both may be the same; so that a person acquainted with the mark first registered, and not having the two side by side for comparison, might well be deceived, if the goods are allowed to be impressed with the second mark, into a belief that he was dealing with goods which bore the same mark as that with which he was acquainted. Take, for example, a mark representing a game of football; another mark may show players in a different dress and in very different positions; and yet the idea conveyed by each might be simply a game of football. It would be too much to expect that persons dealing with trade marked goods, and relying, as they frequently do, upon marks, should be able to remember the exact details of the marks upon the goods with which they are in the habit of dealing”;

L-istess jgħid is-Sebastian (The Law on Trade Marks Registration, p. 28):— “If the same idea is suggested by both marks, deception may be probable though the words differ in appearance.....”;

L-istess konċett hu espost mill-Bosio (Trattato dei Marchi e Segni Distintivi di Commercio, p. 424 u 425), meta, wara li jsemmi dak li ji-sejjaħ “il coefficiente essenziale del marchio”, jgħaddi biex jgħid li l-limitazzjoni tista’ tkun anki parzjali. “semprecchè la parte che viene usurpata sia quella essenziale ed integrante del marchio.....”;

I’każijiet numerużi l-gurisprudenza affermat dan il-prinċipju ta’ l-idea dominanti tal-markju, indipendentement minn differenza fid-dettalji—każijiet li s-sempliċi ċitazzjoni tagħhom taddita s-soluzzjoni ta’ dan il-każ, li fih l-idea dominanti tal-markju ma hemmx dubju li hi dik ta’ bull-dog. Hekk, per eżempju, il-Qorti ta’ Palermo, f’deċiżjoni riportata mill-Bosio, op. cit. pag. 438, fejn hemm ir-riproduzzjoni fotografika tal-markju, irriteniet bħala imitazzjoni r-riproduzzjoni ta’ marki tad-ditta “Bertelli” (Pillole di Catramina). avvolġa kien hemm differenzi sensibili fis-singoli parti tal-marki, iżda kien hemm

riprodotta l-kelma "Catramina" li kienet tikkostitwixxi l-idea dominanti. Hekk, fil-każ *Jonston vs. Orr Ewing*, App. C. 219 (1882), iż-żewġ marki kellhom żewġ uġunfanti, u giet affermata l-imitazzjoni għaliex, kif qal Lord Selbourne (p. 225), għalkemm kien hemm "difference of ornamentation, posture, and other accessories", eppure dak li kien "the distinctive and characteristic symbol" kien l-istess fiż-żewġ marki. Hekk ukoll, f'*kawża oħra* (*Baschiera's Tm.* 33 Sol. J. 469, T.L.R. 480 (1889)), intqal illi "the dominating portion of each mark was a lion, and the goods were designated by the prevailing feature according to the custom of the trade". Hekk ukoll, fil-*kawża Farrow's Tm.* 7 R.P.C. 260, 63 L.T. 233 (1890), *Stirling J.* l-oppożizzjoni għar-registrazzjoni giet sostnuta għalkemm minn ried ir-registrazzjoni kellu fil-markju "a charging buffalo", u min oppona "a bull's head". Il-Kerly jgħid ukoll, op. cit. p. 243:— "A good illustration of the principle that the idea of the marks must be considered is afforded by *Currie & Co's Application* (13 R.P.C. 681—1896). There the registered mark included the words 'The Cock o' the North' with the picture of a cock in a defiant position, and the applicant's mark also included a somewhat similar cock, both marks being for Scotch whisky. They contained other prominent features which were different in the two marks; but *Kekewich J.* held that the Comptroller was justified in refusing registration of the applicant's mark, as it included in a central position the thing which caught the eye in a registered mark";

Issa, ma jistax jiġi raġjonevolment negat li, f'dan il-każ, l-idea dominanti tal-markju hi l-"bull-dog". Dik hi l-impressjoni li tibqa'. Tant li l-attur nomine registra anki l-kliem "Bull-Dog Brand" (fol. 9), u l-konvenut nomine talab li jiġu anki registrati l-kliem "Bulldog Brand" (fol. 7 u 8). Hu veru illi fil-markju ta' l-attur il-bulldog hu riprodott s'hi, mentri fil-markju tal-konvenut nomine hemm biss ir-riproduzzjoni tar-ras tal-bulldog; u jista' jkun ukoll li hemm id-differenza fil-kuluri u fid-dettalji l-oħra muriġa fol. 8. Iżda l-idea dominanti tibqa' l-istess—"a critical comparison of two marks might disclose numerous points of difference, and yet the idea which would remain with any person seeing them apart at different times might be the same" (*Rep. Herschell Committee, Kerly, loc.*

ċit. p. 239). Il-kumpratur ma jkollux iż-zewġ marki f'idejha meta jixtri, imma jkollu biss fil-menti tiegħu l-idea dominanti ta' markju wiehed u jkollu quddiemu l-markju l-iehor. Inghad difatti fis-sentenza fil-kawża *Seixo vs. Provezende*, 1866, L.R. 1 Ch. p. 196 :— "The proper test in making the comparison is not to look at the two marks side by side, when differences may become apparent, but to consider the effect which will be produced by the defendant's mark on a purchaser who has the plaintiff's mark in his mind, but not actually before him";

U l-gurisprudenza qatt ma eżitat li ssib il-vjolazzjoni, avolja f'markju wiehed il-figura kienet kollha u fl-iehor kienet in parti biss. Hekk, fil-każ *Anglo-Swiss Condensed Milk Co. vs. Metcalf*, 31 C.D. 454, 3 R.P.C. 28, f'markju wiehed kien hemm "a full-length figure of a milk-maid carrying two pails", mentri fl-iehor kien hemm "a half-length figure of a milk-maid". Hekk ukoll, fil-każ *Boord & Son vs. Huddart*, 21 R.P.C. 149, f'markju wiehed kien hemm qattus shih qiegħed fuq kartell, fl-iehor kien hemm ras ta' qattus u l-parti ta' quddiemu hierġa minn kartell; eppure giet affermata l-vjolazzjoni. Hu faċili li wiehed jifhem li fis-suq lokali, kif xehed l-attur fol. 22, il-marka ta' l-attur hi konoxxuta bħala "tal-Bulldog", u dik l-idea dominanti tinsab fil-markju li tiegħu l-konvenut qiegħed jitlob ir-registrazzjoni;

Dr. Xuereb, difensur tal-konvenut, issottometta wkoll, fil-kors ta' l-argumenti, illi x-xorta ta' prodotti li għalihom hu relativ il-markju wiehed u l-iehor ma hijiex l-istess. Issa, kif jidher mill-fol. 7, 8 u 9, il-markju ta' l-attur hu relativ għall-birra u "cider". Il-konvenut jipproponi li japplika l-markju tiegħu għall-anisette, whisky, liquers, rum, ġin, brandy, port u sherry, u għal xiroppi non-alkooliċi u "squashes". Din l-oġġezzjoni però ma tteggix. Infatti hu paċifiku f'din il-materja illi biżżejjed li l-prodotti jkunu "of the same description", u mhux necessarju li jkunu identiċi;

Hekk, fil-"The Australian Wine Importers' Case" (41 C.D. p. 291, 6 R.P.C. 311 (1899)), "wines" u "spirits" ġew ritenuti "of the same description". Hekk ukoll, fil-każ *Turney & Sons' Tm.*, 11 R.P.C. 37, 10 T.L.R. 175 (1893), l-Imħallef North sab illi birra u rum għandhom jitqiesu "of the same description" għall-finijiet ta' oppożizzjoni għar-re-

gistrazzjoni. Hekk ukoll, fil-każ "Eno vs. Dunn, 10 R.P.C. 261, 1893, għer rifjutata r-registrazzjoni ta' Fruit Salt deskritt bħala "Fruit Salt Baking Powder", minhabba użu precedenti tal-markju "Eno's Fruit Salt" li hu mediċinali. "Lubricating Oil" u "Petrol Spirits" għew ukoll ritenuti ta' li-ness "description" mill-Imhalled Warrington fil-każ "Compagnie Industrielle des Petroles" (1907) 2 Ch. 435. L-awtur Pearce, fil-ktieb "Passing-Off, The Law as to Imitation and Deception in Trade", p. 20, jicċita każ li fih min oppona kien ispaċċa "tyres" ta' motor-cycles bl-isem "Warwick", u min ried ikkummerċja taht dak li-sem kien ibiegh "tyres" ta' cars. F'dan il-każ l-Imhalled Neville "strongly disapproved" mill-argument tad-difensur illi kien hemm bżonn li l-oġġetti jkunu identiċi. Is-Sebastian, imbagħad, jippresta kriterju importanti fuq dan il-pont. ċjoè il-probabilità li ż-żewġ xorta ta' oġġetti jinbiegħu fl-istess hanut, kif inhi haġa probabili illi fl-istess hanut jinbiegħu xi xorb spiritus jew "squashes" tal-konvenut u jinbiegħu birra jew "cider" ta' l-attur. "In considering whether different goods are nevertheless goods of the same description, all the circumstances of the trade must be considered, the use to which the goods are put, and the probability of their being sold in the same shop or department" (op. cit., p. 70, fejn jicċita ġurisprudenza kopjuża fuq dan il-pont);

Għalhekk il-Qorti ma tħossx u bju illi bir-registrazzjoni tal-markju tal-konvenut jiġi illi dan jipprofitta ruħu kontra l-liġi mill-konnoxxenza li l-publiku ġa għandu tal-markju ta' l-attur nomine;

Għal dawn il-motivi;

Tiddeċidi adeżivament għat-talba; bl-ispejjeż kontra l-konvenut nomine.