

27 ta' Frar, 1962

Imhalef:—

Onor. Dr. T. Gouder, LL.D.

Onor. Walter Salomone ne.

versus

Joseph Cassar ne.

**"Trade Mark" — Registrazzjoni — Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali — Art. 90 u 91 tal-Ordinanza XI tal-1899.**

*Meta wiehed ikun legittimament għamel użu minn markju distintiv fil-bejgħ tal-merċi tiegħu, hu għandu d-dritt li jużah esklużivament, u kwindi j'impedixxi li haddiehor jagħmel użu mill-istess markju, jew jimitahulu b'mod li jkun jista' jgħib konfużjoni bejn il-merċi spaccjata taht il-markju u l-iehor. Liema dritt però jseħk in rigward għall-merċi ta' dak il-generu jew xorta li għalihom wiehed ikun qiegħed juża dak il-markju, jew li jkunu jidhlu fil-kummerċ tiegħu magħruf b'dak il-markju. Ma hemmx bżonn il-prova li fil-fatt xi kumpraturi ġew ingannati bil-markju imitat, imma hi ja biżżejjed imitazzjoni li tista' tinganna lill-konsumatur ta' diligenza ordinarja.*

*Jekk il-markju l-iehor ikun tali li jista' jinganna b'dan il-mod lill-konsumatur, dak li kien juża l-ewwel markju għandu d-dritt jopponi r-registrazzjoni tal-markju l-iehor għall-finijiet tal-protezzjoni tal-proprietà industrijali.*

**Il-Qorti:—** Rat l-att taċ-ċitazzjoni li bih l-attur nomine, wara li ppremetta illi d-ditta konvenuta talbet ir-registrazzjoni f'Malta tal-kliem "Cepage San Martino" bħala "trade mark" għall-imbejjed prodotti u mibjugħa minnha, kif jirriżulta mill-avviż publikat fil-Gazzetta tal-Gvern tal-4 ta' Marzu 1960; u illi d-ditta attriċi, fid-29 ta' April 1960, għamlet oppożizzjoni għat-talba b'att li vera kopja tiegħu giet prodotta bħala dokument "C" mal-istess att taċ-ċitazzjoni u dan għar-raġuni illi r-registrazzjoni tal-kliem "Cepage San Martino", kif riprodotti fl-imsemmi avviż, tikkostitwixxi vjolazzjoni tat-"trade mark" numru 1751 konsistenti fil-kelma "Martini", kif riprodotta fid-do-

kumenti markati bl-ittri "D" u "E" prodotti mal-istess att ta' citazzjoni spettanti lill-istess ditta attriċi, u tkun kawża ta' konfużjoni ma' prodotti simili tagħha mibjugħin fis-suq ta' Malta; u illi d'in it-"trade mark" konsistenti fil-kelma "Martini" għall-"appetisers", vermouth, likuri, imbejjed spumanti u xorb prodotti mid-ditta attriċi giet reġistrata lokalment b'effett mill-21 ta' Awissu 1925, u għadha ssehħ sal-lum, kif jirriżulta mid-dokumenti prodotti mal-istess att ta' citazzjoni; u illi d-ditta konvenuta, fil-25 ta' Mejju 1960, ipprezentat kontro-d'kjarazzjoni kontenenti r-raġunijiet kontra l-imsemmija oppożizzjoni tad-ditta attriċi, li vera kopja tagħha giet prodotta bħala dokument "J" mal-istess att ta' citazzjoni; talab illi tiġi miċhuda t-talba tad-ditta konvenuta għar-reġistrazzjoni tal-kliem "Cepage San Martino" bħala "trade mark" għall-imbejjed prodotti mill-istess ditta konvenuta. Bl-ispejjeż;

*Omissis;*

Tikkunsidra;

Illi l-fatti li ppreċedew u taw lok għal din il-kawża huma dawn:— Id-ditta attriċi għandha reġistrata f'Malta l-"trade mark" numru 1751 konsistenti fil-kelma "Martini", stampata b'tipi pjuttost kbar, għall-"appetisers, vermouth wine, liquors sparkling wines, wines and drinks". Din il-marka giet reġistrata fit-3 ta' Settembru 1934, b'effett mill-21 ta' Awissu 1935, f'isem id-ditta "Martini e Rossi" ta' Torino; liema isem tbiddel f'dak ta' "Società Anonima Martini e Rossi" fit-30 ta' Ġunju 1939, u r-reġistrazzjoni giet rinnovata fil-21 ta' Awissu 1953 (dok. fil-fol. 9, 10, 11, 12 u 13 tal-proċess). Id-ditta konvenuta pprezentat applikazzjoni lill-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali għar-reġistrazzjoni ta' "trade mark" konsistenti fil-kelma "Martino" preċeduta miż-żewġ kelmiet, miktubin b'tipi iżgħar, "Cepage San", għall-imbejjed prodotti u mibjugħin mill-istess ditta konvenuta; u din l-applikazzjoni giet publikata fil-Gazzetta tal-Gvern tal-4 ta' Marzu 1960 (numru 408) għall-fini tal-artikolu 90 tal-Ordinanza XI tal-1899 dwar il-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali (dok. fil-fol. 6 tal-proċess);

Fid-29 ta' April 1960, l-attur nomine, konformement għal dak li hemm maħsub fl-art. 91 tal-istess Ordinanza ċitata, ipprezenta fl-uffiċċju tal-Kontrollur fuq imsemmi att ta' oppożizzjoni għar-registrazzjoni tal-imsemmija marka, għar-raġunijiet li sejr in j'għu ndikati, jiġifieri:— (1) il-għaliex għal bosta snin id-ditta attriċi ilha timporta u tbiegħ regolarment f'dawn il-Gżejjer imbejjed "Vermouth" taħt l-isem tad-ditta "Martini e Rossi"; u difatti, it-"trade mark" numru 1751, konsistenti fil-kelma "Martini", giet registrata f'Malta fil-21 ta' Awissu 1925, u dik ir-registrazzjoni giet rinnovata fl-1939, u għal darb'ohra fl-1953; (2) il-għaliex, jekk tiġi registrata l-marka li d-ditta konvenuta trid li tiġi registrata, din tkun tista' tikkrea fis-suq konfużjoni mal-marka tad-ditta attriċi u mal-prodotti tal-istess ditta koperti minn dik il-marka, u ma' marki ohra ta' tikketti "Martini e Rossi" li huma registrati; (3) il-għaliex ir-rassomiljanza fil-widwa tal-marka li d-ditta konvenuta trid tirregistra ma' dawk tad-ditta attriċi hi tali li tikkostitwixxi dik ir-rassomiljanza ingannevoli li probabilment iġġib li merċi bil-marka tad-ditta konvenuta jiġu msejha bl-istess isem ta' dawk spaċċjati taħt il-marka tad-ditta attriċi; (4) il-għaliex ir-registrazzjoni tal-marka ("word mark") tad-ditta konvenuta tista' tagħti l-impressjoni lil sezzjoni kbira ta' klienti illi hi marka għ'da jew alternattiva li giet adottata mid-ditta attriċi, u b'hekk din id-ditta tiflew il-kummerċ legittimu ta' dik is-sezzjoni ta' klienti;

Fil-25 ta' Mejju 1960, id-ditta konvenuta baġtet lill-Kontrollur fuq imsemmi l-kontro-dikjarazzjoni kontemplata fl-art. 91(2) tal-Ordinanza ċitata, li biha ssottomettiet illi d-ditta attriċi ma għandhiex id-dritt tagħmel oppożizzjoni għar-registrazzjoni tal-marka, għar-raġunijiet hawn taħt indikati jiġifieri:— (1) għaliex it-"trade mark "Martini" hi sempliċement kunjom stampat b'ittri kbar ("plain black letters"), fil-waqt illi l-format ("set up") tal-marka tad-ditta konvenuta, konsistenti f'tikketta stampata f'ċerti kuluri, tikkontjeni l-kliem "Cepage San Martino", li ma tista' qatt tissuggerixxi l-idea ta' kunjom, stampati f'manjera partikulari u distintiva; (2) għaliex il-marka tad-ditta konvenuta ma tistgħax tikkrea konfużjoni fis-suq, billi d-ditta attriċi qiegħda timporta u ilha timporta "vermouth wines" biss, fil-waqt li l-marka tad-ditta konvenuta

tirriferrixxi biss għal imbejjed prodotti lokalment; (3) għaliex hu ovvju illi l-allegata rassomiljanza fonetika taż-żewġ marki hi hekk debboli li tipprekludi l-possibbiltà ta' konfużjoni; difatti, il-marka tad-ditta konvenuta hi twila, billi hi magħmula minn tliet kelmiet, u l-unika waħda minnhom, li għandha r-rassomiljanza fonetika mal-kelma "Martini", jiġifieri l-kelma "Martino", għandha tiġi rigwardata fil-kontest tagħha; inveru fil-marka tad-ditta konvenuta l-kelma "Martino" ma għandhiex sens jekk ma' tiġix moqrija flimkien mal-kelma preċedenti "San"; inoltre, il-fatt li l-lingwa taljana hi konoxxuta hafna f'dawn il-Gżejjer ikompli jimpedixxi l-possibbiltà ta' ngann;

Konformement għal dak li hemm preskritt fl-art. 91(3) tal-Ordinanza citata, id-ditta attriċi pprezentat l-odjerna citazzjoni, li biha qegħdha titlob li r-registrazzjoni tal-imsemmija marka tad-ditta konvenuta ma tiġix milqugħa;

#### Tikkunsidra;

Illi r-regoli li wieħed għandu jsegwi fil-materja, jiġifieri protezzjoni ta' markju ta' fabbrika, u f'dik formanti l-oġġett tal-istanza odjerna, huma prinċipalment dawn:—

1. Meta wieħed ikun legittimament għamel użu minn markju distintiv fil-bejgħ tal-merċi tiegħu, hu għandu d-dritt li jużaħ esklużivament; kwindi li jimpedixxi li hadd ieħor jagħmel użu mill-istess markju, jew jimitahulu b'mod li jkun jista' jgħib konfużjoni bejn il-merċi spaċċjata taħt il-markju u l-ieħor;

2. Dan, naturalment, in rigward biss tal-merċi ta' dak il-ġeneru jew xorta li għalihom wieħed ikun qiegħed juża il-marka, jew li jkunu j'dhlu fil-kummerċ tiegħu magħruf b'dik il-marka, jiġifieri l-kummerċ li l-marka tfahhar. Skond il-liġi tagħna, fuq imsemmija għall-finijiet tar-registrazzjoni tal-markju ta' fabbrika, dan għandu jkun għal oġġett partikulari jew għal klassi partikulari ta' oġġetti;

3. F'każ ta' vjolazzjoni ta' dan id-dritt esklużiv, jiġifieri f'każ ta' kontraffazzjoni tal-markju, li tikkompreni r-ri-produzzjoni identika u l-imitazzjonijiet li jkunu jistgħu

jingannaw il-kumpraturi dwar l-origini tal-prodott, l-intenzjoni tal-kontraffattur ma għandha l-ebda mportanza; jiġifieri, il-vjolazzjoni tiġi repressa indipendentement mill-fatt jekk min ikkommettiha kienx animat minn skop li jinganna jew kienx ipproċeda b'injoranza jew sbadataġini, jew magari onestament, b'malintis. L-intenzjoni tal-kontravventur tittiehed in konsiderazzjoni għall-miżura tal-penali f'azzjoni għal kollox distinta minn l-odjerna;

4. Trattandosi ta' markju registrat, il-vjolazzjoni trid tkun tal-marka li tkun giet effettivament registrata; u meta wiehed jiġi biex jikkunsidra jekk kienx hemm fil-fatt vjolazzjoni, għandu jara jekk giex vjolat dak il-partiċular li hu essenzjali fil-marka registrata;

5. Ma hemmx bżonn tal-prova li kumpraturi ġew fil-fatt ingannati; ma hemmx bżonn ta' ċertezza li jiġu ngannati; tibbasta l-probabbiltà raġjonevoli li jiġu ngannati;

6. L-imitazzjoni ta' marka ta' fabbrika li tista' tinganna lill-kumpratur dwar l-origini tal-prodott hi dik li tista' faċilment iġġieghlu jiżbalja u jhawwad prodott ta' marka mal-prodott ta' marka oħra; u għandu jiġi ritenut li dan l-iżball jista' jiġi faċilment meħud meta wiehed ikollu jagħmel attenzjoni akbar minn dik li ordinarjament hi mistennija biex jiddistingwi marka minn oħra, jiġifieri meta jista' jiġi ngannat ix-xerrej ordinarju li jixtri bi-kawtela ordinarja;

7. Dan ix-xerrej ordinarju ċertament mhux id-det-taljur, imma dak li finalment jixtri l-oġġett. il-konsumatur ta' ntelligenza ordinarja, jiġifieri mhux l-iblah u l-idjota, u lanqas dak ta' ntelligenza superjuri; u lanqas ma għandu wiehed jassumi li dan ix-xerrej ta' ntelligenza normali jagħmel eżami akkurat u ntelligenti tal-marka qabel ma jiddeċidi jixtri l-oġġett;

8. Ma hemmx bżonn li r-rassomiljanza tkun tali li wiehed ma jkunx jista' faċilment jara differenza meta ż-żewġ markji jkunu hdejn xulxin. Fl-apprezzament tal-possibiltà tal-ingann għandu jittiehed kont ta' kif wiehed jiftakar il-marka; għaliex jissuċċiedi ordinarjament li x-xer-

rej ma jkollux iż-żewġ marki hdejn xulxin meta jkun qiegħed jixtri l-oġġett. L-idea li tħalli l-marka fil-menti tal-kumpratur għandha mportanza kbira;

9. Billi l-marka hi haġa waħda l-elementi kollha li jikkomponuha għandhom jiġu kunsidrati flimkien bħala haġa waħda, dawk l-elementi kollha, u għandu jiġi kunsidrat kif dawk l-elementi ġew pogguti flimkien, u prinċipalment għandu jiġi kunsidrat l-element essenzjali jew predominanti; il-ġhalix jekk marka jkollha xi partijiet, jew anki hafna, minn tal-oħra, u ntant tkun differenti l-impresjoni li jħalli l-element essenzjali jew predominanti, allura ma jkunx hemm dik ir-rassomiljanza li tikkostitwixxi vjolazzjoni; jekk, għall-kuntrarju, ikunu differenti xi elementi, anki hafna minnhom, imma b'dan kollu tibqa' fil-menti r-rassomiljanza tal-element essenzjali predominanti, ikun hemm vjolazzjoni. Għandha wkoll tittieħed in konsiderazzjoni l-memorja imperfetta tax-xerrej ordinarju;

10. Il-vjolazzjoni ta' marka tista' wkoll tkun fi-imitazzjoni tal-apparenza ġenerali tagħha. Jista' jiġri, meta l-marka tkun ta' natura komposta, illi, għalkemm l-ebda parti ma tkun ġiet imitata iżda l-kombinazzjoni tad-diversi elementi tkun f'manjiera li twassal għall-probabbiltà ragjonevoli li tinganna;

11. Ikun hemm ukoll vjolazzjoni ta' "trade mark" meta, għalkemm ma tiġix imitata t-"trade mark" proprija, iżda jkun ġie kopjat l-"ensemble" li jipproduċilha l-apparenza ġenerali voluta — dak li l-Inglizi jsejthu "get up";

12. Iżda tibqa' l-vjolazzjoni anki meta dan il-"get up" ikun differenti, meta jkun hemm il-probabbiltà ragjonevoli ta' ngann minħabba xi raġuni oħra;

13. Jekk il-merċi tkun hadet fis-suq l-isem tagħha minn xi marka partikulari, l-użu da parti ta' hadd ieħor ta' xi marka li tkun tista' ġġiegħel lill-merċi tiegħu tiehu l-istess isem, għandu jiġi kunsidrat bħala vjolazzjoni tal-ewwel marka;

14. Ir-rassomiljanza għandha tiġi kunsidrata mhux biss b'riferenza għall-ġħajn, imma anki b'riferenza għall-

widna; u in rigward ta' dan għandu jittiehed in konsiderazzjoni l-effett tal-pronunzja mhux dejjem tajba, spiss negligenti, mhux biss tax-xerrej, imma anki ta' bejjiegh;

### Tikkunsidra;

Illi fil-każ preżenti l-markju tad-ditta attriċi hu għal "appetisers, vermouth wine, liquors, sparkling wines, wines and drinks" (fol. 9), u dak li d-ditta konvenuta trid tirreġistra hu għal imbid, u kwindi għall-istess xorta jew klassi ta' oġġetti;

Illi l-markju tad-ditta attriċi jikkonsisti fil-kelma "Martini" b'tipi kbar. Dak li d-ditta konvenuta trid tirreġistra jikkonsisti fil-kelma "Martino" b'tipi kbar preċeduta mill-kliem "Cepage San" b'tipi żgħar u ta' għamla diversa, disposti b'mod li l-ewwel kelma qegħedha aktar il-fuq mill-kelma predominanti "Martino", u t-tieni, il-kelma "San", qegħdha taħt l-ewwel, bejn il-linja superjuri u dik inferjuri tal-kelma predominanti "Martino", u mdaħħla in parti ġo din il-kelma billi l-ittra "n" qegħdha mdaħħla ġo l-ewwel parti ta' din il-kelma "Martino". Il-partikular essenzjali, dominanti, fil-markju tad-ditta konvenuta hu kwindi l-kelma "Martino", kif il-partikular essenzjali, l-uniku, fil-markju tad-ditta attriċi, hi l-kelma "Martini";

Il-kliem "Martino" u "Martini" jixxiebħu hafna, u hemm kwindi rassomiljanza tal-impresjoni li jhalli fil-menti ta' kumpratur l-element essenzjali predominanti ta' marka u tal-oħra; u anki fil-widna ż-żewġ kelmiet jistgħu faċilment jiġu konfużi, speċjalment f'konversazzjonijiet telefonici, li skond xi awturi għandhom ukoll jittieħdu in konsiderazzjoni;

Il-markju li d-ditta konvenuta trid tirreġistra jista' kwindi, bi probabbiltà raġjonevoli iġib konfużjoni: jekk mhux f'min hu letterat, f'min hu wisq diligenti u akkurat fl-affarijiet tiegħu, f'min hu fil-kummerċ speċjalment tal-oġġett, ċertament fix-xerrej ordinariu, fil-konsumatur komuni ta' diligenza u ta' memorja ordinarja, li juża biss il-kawteli ordinarji meta ikun qiegħed jakkwista l-oġġett, tenut ukoll kont tal-effett tal-pronunzja għal dak li jirrig-

warda l-widna, u tal-fatt li xi mbid tad-ditta attriċi akkwis-  
ta wkoll fis-suq l-isem tal-marka tagħha;

Għal dawn il-motivi;

Tiddecidi adeżivament għall-istanza; bl-ispejjeż.

