19 ta' Ottubru, 1984

Imħallfin:-

Onor. Carmelo Schembri LL.D. - President
Onor. Hugh Harding B.A., LL.D., F.S.A., F.R.Hist.S.
Onor. Carmelo A. Agius B.A., LL.D.

Albert W. Salomone *noe*

versus

Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali

Trade Mark - Distinctive Device - Union Jack

L-attur appellant talab registrazzjoni ta' trade mark li kien Union Jack maqsum orizzontalment min-nofs.

Il-Qorti ta' l-Appell ċaħdet it-talba għaliex kien distinctive device in common use.

Il-Qorti:-

Rat ir-rikors ta' l-imsemmi Albert W. Salomone fil-kwalità tiegħu premessa, li permezz tiegħu talab lil din il-Qorti tordna lill-Kontrollur appellat jilqa' l-applikazzjoni tat-*Trade Mark*

numru 14811 *għar-reġistrazzjoni tad-disinn ġeometriku fil-*klassi 25. bl-ispejjeż ta' l-istanza kontra l-appellat, u dan wara li ssottometta:

Illi fis-17 ta' Lulju, 1981, huwa talab ir-reġistrazzjoni tat-*Trade Mark* konsistenti f'disinn ġeometriku li kopja tiegħu qed tiġi esebita u mmarkata dok. A (applikazzjoni numru 14811 fil-klassi ħamsa u għoxrin ta' l-*International Classification of Goods* u dana riferibbilment għal *clothing, including boots, shoes and slippers*):

Illi fl-14 ta' Ġunju, 1983, l-appellat irrifjuta r-reġistrazzjoni permezz ta' ittra li kopja tagħha qiegħda tiġi esebita (dok. B) peress illi l-appellat isostni li din it-*Trade Mark* mhix reġistrabbli a tenur ta' l-artikoli 83 (ċ) u 84 (1) ta' l-Ordinanza dwar Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali;

Illi huwa ħass ruħu aggravat b'din id-deċiżjoni u minnha qed jinterponi appell quddiem dina l-Qorti;

Illi l-aggravju huwa ċar u manifest u dan peress illi: (a) id-*disinn ġeometriku huwa minnu nnifsu distinctive device u r-*reġistrazzjoni tiegħu hija għalhekk permessa skond l-artikolu 83 (ċ): u għaliex (b) id-disinn in kwistjoni mhuwiex użat mill-ebda soċjetà, ditta jew persuna oħra f'Malta u għaldaqstant kuntrarjament għal dak li jallega l-appellat, dan id-disinn ġeometriku huwa legalment reġistrabbli bħala *Trade Mark*;

Rat ir-risposta ta' l-appellat li ssottometta illi t-talba tar-rikorrent għandha tiġi miċħuda billi l-marka jew disinn li qed jitlob ir-reġistrazzjoni tagħha r-rikorrent tmur kontra l-artikoli 83 (ċ) u 84 (1) ta' l-Ordinanza dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali; infatti, id-disinn huwa nofs il-*Union Jack*, bandiera li kullħadd jaf li hi *in common use*. Inoltre, stante li l-*Union*

Jack tintuża minn ditti Ingliżi fuq prodotti tagħhom, it-talba tar-rikorrent tmur kontra l-artikolu 84 (1) li jipprojbixxi reġistrazzjoni ta' marki *already legally used by other persons*;

Dan apparti l-fatt li l-artikolu tal-Kodiċi tal-Kummerċ jipprojbixxi l-użu ta' indikazzjoni falza ta' l-oriġini tal-merkanzija, u fil-każ preżenti din il-marka, meħjuta fuq il-ħwejjeġ, faċilment tista' tagħti l-impressjoni ħażina li dak il-prodott huwa ta' oriġini Ingliża;

Rat id-dokumenti esebiti;

Semgħet it-trattazzjoni mid-difensuri tal-partijiet;

Ikkunsidrat:

Illi l-ewwel impressjoni li wieħed jieħu malli jaħres lejn id-disinn in eżami hija dik li dan huwa *Union Jack* maqsum orizzontalment min-nofs, u hija ħaġa universalment magħrufa li l-*Union Jack* hija l-bandiera nazzjonali tar-Renju Unit;

Wieħed, infatti, ma jistax iħares lejn l-imsemmi disinn bla ma jidentifikah, iktar milli jassoċjah, mal-*Union Jack*, speċjalment jekk dan l-istess disinn jiġi stampat b'ċerti kuluri determinati, kif ikollu dritt jagħmel l-appellant abbażi ta' l-artikolu 95 tal-Kapitolu 48 tal-Liġijiet ta' Malta jekk l-appell tiegħu jiġi milqugħ;

Fil-fehma tal-Qorti, għalhekk, ma jkunx żbaljat min jgħid li d-disinn li tiegħu qiegħda tintalab ir-reġistrazzjoni mhux ħaġ'oħra ħlief ir-riproduzzjoni ta' nofs bandiera komunement użata u universalment magħrufa bħala l-bandiera nazzjonali tar-Renju Unit. Il-fatt li ġie użat biss nofs il-bandiera ma jista'

jservi ta' l-ebda ostakolu għall-konklużjoni li wieħed raġonevolment għandu jasal għaliha dwar l-identifikazzjoni ta' dak id-*distinctive device in common use* magħruf mad-dinja kollha bħala l-*Union Jack*, u għalhekk, taħt dan l-aspett biss, it-talba tar-rikorrent appellant għandha tiġi miċħuda, bla ma hemm l-ebda skop prattiku li jiġu kkunsidrati aspetti oħra tal-kwistjoni;

Għal dawn il-motivi, għalhekk, tiddeċidi billi tiċħad it-talba tar-rikorrent appellant, bl-ispejjeż.