

Qorti tal-Appell
(Kompetenza Inferjuri)
Imhalled Anthony Ellul
Appell numru: 14/2015

VALLETTA MERISI SUITES Limited (appellanti)

Vs

Kontrollur tal-Proprietà Industrijali (appellat)

30 ta' Mejju, 2017.

1. Is-socjeta appellanti appellat minn decizjoni tal-appellat li biha rrifjuta l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tat-trade mark VALLETTA MERISI SUITES.
2. L-aggravji tal-appellanti huma:
 - i. Il-Kontrollur naqas milli jsegwi l-procedura tassattiva stipulata fl-Artikolu 35(1) u (2) tal-Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta;
 - ii. L-Artikolu 6(1) tal-Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta juri illi l-kliem li l-kumpannija attrici trid tirregistra bhala *trademark*, senjatament "Valletta Merisi Suites" m'humiex identici ghat-*trademark* numerata 52942 bil-kliem "Valletta Suites";
 - iii. Fejn ebda persuna ma jista' jkollha d-dominju assolut tal-uzu tal-kliem "Valletta" u "Suites";
3. L-appellat wiegeb:
 - i. L-ewwel u t-tieni aggravji tal-kumpannija attrici huma nfondati ghaliex l-appellat ipproceda skont l-Artikolu 35(1) u (2) tal-Kap. 416.
 - ii. Ghal rigward tat-tielet aggravju, l-appellat irrefera ghal-ligi b'mod shih u mhux silet biss parti minn disposizzjoni tal-ligi. Fil-fatt l-Artikolu 4 jipprovdi wkoll:

"Izda trademark ma ghandiex tigi rifujata milli tigi registrata minhabba fil-paragrafu (b), (c) jew (d) hawn aktar qabel jekk, id-data tal-applikazzjoni ghar-registrazzjoni, tkun filfatt kisbet karattru distintiv b'risultat tal-uzu li jsir minnha f'Malta."

Illi l-fatt li "Valletta" u "Suites" gew registrati fi *trademark* wahda ma jfissirx li issa hadd ma jista' juza l-kelma "Valletta" jew il-kelma "Suites" b'mod separat fi *trademarks* ohra;

4. **Fatti.**

- i. L-appellanti ghandha negozju ta' alloggar fuq bazi self-catering bl-isem ta' VALLETTA MERISI SUITES. Negozju li topera minn gewwa l-fond 48, St. Ursula Street, Valletta VLT 1103.
- ii. Fit-8 ta' Novembru, 2013 l-appellant applikat sabiex tinghata trademark.
- iii. L-appellat gharraf lill-appellanti li fis-7 ta' Novembru, 2013 kienet diga' giet prezentata applikazzjoni ghar-registrazzjoni tat-trademark VALLETTA SUITES (TM numru 52942). Fil-fatt b'effett mis-7 ta' Novembru, 2013, l-kliem 'VALLETTA SUITES' gew registrati bhala trademark. Dan fir-rigward ta' "*Provision of temporary accommodation, provision of accommodation, temporary accommodation, services for providing food and drink*". B'hekk l-appellat ta d-dritt ghall-uzu esklussiv tal-kliem 'VALLETTA SUITES' meta wzati flimkien.
- iv. Permezz ta' email datata 23 ta' Settembru, 2014, l-appellat baghat igharraf lid-difensur tal-appellanti li kien hemm diga' trademark tal-isem VALLETTA SUITES (numru 52942). Ghalhekk talabha biex iggib ittra ta' kunsens minghand is-sid precedent sabiex l-applikazzjoni taghha tigi milqugha. Gharrfu wkoll li jekk l-ittra ta' kunsens ma tigi prezentata fi zmien disghin gurnata, l-applikazzjoni tkun rifjutata ai termini tal-artikolu 6(2) u 35(3) tat-l-Att dwar Trademarks.
- v. B'ittra tal-25 ta' Frar, 2015 l-appellat baghat ittra fejn rega' rrepetta dak li jinghad fl-email tat-23 ta' Settembru, 2014.
- vi. B'ittra tas-17 ta' April, 2015 l-appellat gharraf lill-appellanti li, "*... the above-mentioned application has been refused in terms of Article 6(2) and 35(3) of the Trademarks Act 2000*".

Konsiderazzjoni.

5. L-appellanti ssostni li l-appellat naqas milli jsegwi l-procedura kontemplata fl-artikolu 35(1) u (2) tal-Kap. 416 li jipprovdu:

"(1) Il-Kontrollur ghandu jezamina jekk applikazzjoni ghal registrazzjoni ta' trademark tkunx tissodisfa l-htigijiet ta' dan l-Att u ghal dak l-ghan huwa ghandu jaghmel ricerka, daqskemm iqis li jkun mehtieg, ta' trademarks precedenti.

(2) Jekk il-Kontrollur jkun jidhiru li ma jkunux sodisfatti l-htigijiet ghar-registrazzjoni, huwa ghandu jgharraf b'dan lill-applikant u jaghtih opportunita' li jaghmel il-kummenti tieghu jew li jemenda l-applikazzjoni f'dak il-perjodu li l-Kontrollur jista' jispecifika".

Il-qorti ma taqbilx mal-appellanti in kwantu:

- i. Jidher li l-ezercizzju kontemplat f'subinciz (1) sar tant hu hekk li l-appellat cahad l-applikazzjoni a bazi tal-artikolu 6(1) tal-Kap. 416.
- ii. Mill-korrispondenza jirrizulta li l-appellanti tat il-kummenti taghha qabel l-appellat iddecieda (ara ittra Dok. C a fol. 11).

L-ewwel aggravju hu michud.

6. Wiehed jista' jesprimi d-dubju kemm l-appellat kellu jirregistra l-kliem VALLETTA SUITES bhala trademark, gialadarba flimkien m'humiex jidentifikaw entita b'mod car u pjuttost jaghtu lil wiehed x'jifhem li qed jirreferu ghall-kmamar kollha fil-Belt li jservu ghall-uzu ta' terzi ghall-akkomodazzjoni. Marka li tidher li hi generika. Dan apparti li *prima facie* jidhru li huma *descriptive* fis-sens li probabilmnt il-konsumatur jaghmel assocjazzjoni diretta bejn l-espressjoni u s-servizz li ghalih saret ir-registrazzjoni. Dan apparti li l-kliem generiku li jinforma l-pubbliku dwar karatteristika tal-oggett jew servizz ghandha twassal ghal konkluzjoni li marka ma jkollhiex *distinctive character*¹. Madankollu jibqa' l-fatt li tezisti trademark registrata bl-isem VALLETTA SUITES. Il-kritika li ghamlet l-appellanti, fit-tielet aggravju, ghar-registrazzjoni tal-marka VALLETTA SUITES m'hijiex materja li jista' jsir stharrig dwarha fl-appell in ezami.
7. Fl-ittra ta' rifjut, l-appellat iddikjara li l-applikazzjoni giet rifjutata "*in terms of Article 6(2) and 35(3) of the Trademarks Act, 2000*". Iz-zewg marki m'ghandhomx element figurattiv.
8. Il-funzjoni essenzjali ta' trade mark hi li tiddistingwi bejn prodotti jew servizzi li l-origini taghhom m'hijiex l-istess, u b'hekk tiggarrantixxi l-origini taghhom.
9. Skont artikolu 6(2) tal-Kap. 416:-

*"Trademark ma ghandhiex tkun registrata (.....) jew ghax tkun **simili ghal trademark precedenti** u tkun se tigi registrata dwar oggetti jew servizzi identici jew simili ghal dawk li dwarhom it-trademark precedenti tkun protetta, ikun hemm **probabbilita' ta' konfuzjoni** min-naha tal-pubbliku, inkluza l-probabbilita' ta' assocjazzjoni mill-pubbliku mat-trademark precedenti.*

Izda s-semplici assocjazzjoni minghajr il-probabbilita' ta' konfuzjoni ma ghandhiex tipprevjeni li marka ma tigix registrata".

¹ F'decizjoni tal-Office for Harmonization In the Internal Market tat-28 ta' Novembru, 1997 applikazzjoni ghar-registrazzjoni tal-marka TWO-BEDROOM SUITES (numru 227033) giet rifjutata ghaliex: "*it is devoid of any distinctive character because the mark is considered descriptive of hotel or accommodation services. In the English language the words TWO-BEDROOM SUITES are descriptive of a room found in a hotel or similar establishment which has two bedrooms. Applied to the services the subject of this application, the mark merely describes the type of room being provided. It consists exclusively of sign or indications which may serve in trade to designate the kind of service being provided and also to indicate a hotel room which has two bedrooms*".

Artiklu 4 tad-direttiva tal-Unjoni Ewropea 95 tal-2008 jipprovdi:-

"1. A trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:

(.....)

(b) if because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark".

Ghalhekk ikun hemm probabilita' ta' konfuzjoni wkoll f'kaz li hemm probabbilita ta' assocjazzjoni mal-ewwel trademark li tkun giet registrata. Pero il-Qorti Ewropea fil-kaz **C-425/98 Marca Mode CV v. Adidas AG** tat-22 ta' Gunju 2000, qalet

"41. The reputation of a mark, where it is demonstrated, is thus an element which amongst others, may have a certain importance. To this end, it may be observed that marks with a highly distinctive character, in particular because of their reputation, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character (Canon, paragraph 18). Nevertheless, the reputation of a mark does not give grounds for presuming the existence of a likelihood of confusion simply because of the existence of a likelihood of association in the strict sense".

10. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili f'sentenza tal-10 ta' Gunju, 2004 fl-ismijiet **Martin Spiteri vs Emanuel Cachia et**, qalet:

"...kif qalet din il-Qorti fil-kawza "Petroni noe vs Montebello noe", deciza fis-26 ta' Mejju, 2000, biex ikun hemm konfuzjoni: "(a) l-isem jew marka tad-ditta konvenuta irid ikun l-istess jew simili; (b) li din il-marka jew isem jistghu jikkrejaw konfuzjoni fil-mohh tal-konsumatur normali; (c) il-konfuzjoni tista' ssehh biss jekk il-kummercjanti jkunnu fl-istess sfera ta' kummerc jew simili ta' xulxin; (d) il-konkorrenza trid issehh fl-istess arja geografika".

"Fuq bazi ta' dawn il-principji, din il-Qorti, f'dik il-kawza, qalet li hemm konfuzzjoni bejn l-isem tad-ditta attrici, Phoenix (Domestic Appliances) Ltd; u d-ditta konvenuta, Phoenix Co. Ltd.

"Ghar-rigward tal-element ta' konfuzjoni, intqal fil-kawza "Page vs Tanti Bellotti", deciza mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-15 ta' Marzu, 1905, "non si deve baddare alle singole parti che compongono il marchio ma all'impressione complessiva che esso produce e per escludere la contrafezione non si puo' sostenere che i singoli segni che compongono il marchio siano facilmente distinguibili gli uni degli altri". Hekk ukoll, fil-kawza "Pulis vs Tabone", deciza minn din il-Qorti fis-27 ta' Gunju, 1921, intqal illi:

"e' di massimo in tema di concorrenza sleale, generate l'imitazione di marchio o di fabbrica, che la concorrenza e' illecita quando la imitazione, quantunque incompleta e parziale sia cio' non di meno di tale natura in seguito ad una identita' nella pratica destinazione e nella abituale denominazione dell'oggetto rappresentato, da indurre in inganno o d'errore i compratori inesperti o inattenti ovvero quando in sia riproduzione

dell'elemento essenziale del marchio e d'ancora della somiglianza di due marchi e' sufficiente per creare una confusione quando l'elemento che soprattutto attrae l'attenzione e' lo stesso nei due marchi".

"Fil-kawza "Chircop vs Galea", deciza mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fis-27 ta' Gunju, 1955, intqal li "l-imitazzjoni ma hemmx bzonn tkun servili, preciza, tali li tinganna anki kompratur intelligentissimu, imma tibbasta imitazzjoni tali li tkun tista' tinganna bniedem ta' intelligenza u diligenza ordinarja".

11. Fis-sentenza tal-Qorti Generali hawn fuq citata, gie osservat:

*"22 The overall assessment of the likelihood of confusion must, so far as concerns the visual, phonetic or conceptual similarity of the signs at issue, **be based on the overall impression conveyed by those signs, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant elements. The perception of the marks by the average consumer of the goods or services in question plays a decisive role in the overall assessment of that likelihood of confusion. In this regard, the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not engage in an analysis of its various details** (see judgment of 12 June 2007, OHIM v Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, paragraph 35 and the case-law cited)".*

12. Imbagħad l-istess Qorti fis-sentenza **Alfa Wasserman SpA v European Union Intellectual Property Office (EUIPO)** tas-16 ta' Mejju, 2017, qalet:

*"According to case-law, **two marks are similar when, from the point of view of the relevant public, they are at least partially identical as regards one or more relevant aspects** (judgments of 23 October 2002, Matratzen Concord v OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, paragraph 30, and of 10 December 2008, MIP Metro v OHIM — Metronia (METRONIA), T-290/07, not published, EU:T:2008:562, paragraph 41)".*

13. Vizwalment il-marki li jridu jigu pparagunati ma' xulxin, jidhru hekk:

VALLETTA SUITES

Trade mark registrata.

VALLETTA MERISI SUITES

Trade mark oggett tal-appell.

14. F'decizjoni Office For Harmonization in the Internal Market tal-20 ta' Ottubru, 2009² li kienet titratta applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' Community Trade Mark, it-trademark registrata kienet ATLANTIS filwaqt li l-applikazzjoni kienet għar-registrazzjoni ta' SUITE HOTEL ATLANTIS FUERTEVENTURA RESORT. Fid-decizjoni ngħad:

"Therefore, taking into account the principle of interdependence, the Office considers that the similarity of the signs, resulting from their common word 'ATLANTIS', is sufficient to establish that there exists a likelihood of confusion between the CTM

² Decizjoni dwar l-opposizzjoni numru B 961 906.

application and the earlier UK trade mark registration No 2 312 409 on the part of the relevant public in respect of the services that have been found to be identical and similar. It should be noted in this regard that the likelihood of confusion includes the likelihood of association, in the sense that the public may, if not confuse the two signs directly, believe that they belong to the same undertaking or to economically related undertakings”.

15. Fil-kaz in ezami t-trademark VALLETTA SUITES hi diga’ registrata, u t-tnejn jirreferu għall-istess tip ta’ servizz li jaqa’ that Class 43, cjoe’ *“Provision of temporary accommodation, provision of accommodation, temporary accommodation, services for providing food and drink”*. Hu fatt li hemm similarita’ bejn iz-zewg marki kemm vizwalment u fonetikament:-

- (a) Vizwalment in kwantu t-trademark registrata (VALLETTA SUITES) hi kollha nkluza fit-trademark li għaliha applikat l-appellanti;
- (b) Fonetikament in kwantu l-uniku differenza hi l-kelma Merisi fit-trademark oggett tal-appell.

Mit-twegiba tal-appellat jidher li r-raguni għalfejn caħad l-applikazzjoni kienet minħabba s-similarita bejn iz-zewg marki, flimkien mal-fatt li qegħdin jagħtu l-istess tip ta’ servizz lill-konsumatur.

Meta pero’ wieħed jagħmel il-paragun globali bejn iz-zewg marki, il-marka tal-appellanti għandha l-kelma MERISI. Din m’hiġiex kelma deskrittiva u għandha rwol importanti fil-messagg li qegħda tagħti t-trademark. Min-naha l-oħra l-kliem VALLETTA SUITES huma deskrittivi fis-sens li qegħdin jirreferu għall-bini fil-Belt li fih jigi offrut akkomodazzjoni f’iġitar minn kamra wahda. Fis-sentenza **Sabel** (Kaz 251/95 - 11 ta Novembru, 1997) il-Qorti Ewropea qalet:

“24. [...] the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion. It is therefore not impossible that the conceptual similarity resulting from the fact that two marks use images with analogous semantic content may give rise to a likelihood of confusion where the earlier mark has a particularly distinctive character, either per se or because of the reputation it enjoys with the public”.

Il-qorti m’għandha l-ebda dubju li l-marka VALLETTA SUITES per se ma fiha xejn distintiv, u a bazi ta’ dan l-insenjament inaqqas il-probabilita ta’ konfuzjoni. Meta wieħed jara l-marka VALLETTA SUITES fin-negozju li fih qieghed jopera sidha, il-percezzjoni ser tkun ta’ marka li qegħda semplicement tiddekrivi l-prodott, cjoe’ post ta’ alloggar temporanju fil-Belt, Valletta mingħajr ma tidentifika b’mod car entita partikolari. Lanqas m’hemm xi provi li juru li wieħed jista’ jiddeskrivi t-trademark VALLETTA SUITES bhala distintiva minħabba reputazzjoni li tgawdi mal-pubbliku. Hu veru li f’ittra tal-25 ta’ Frar, 2015 l-appellat qal lis-socjeta appellanti li l-marka VALLETTA SUITES *“... has been registered on the basis of submission to this department of evidence, showing that the mark has acquired a distinctive character as a result of the use made in Malta”*, pero’ din m’hiġiex xi prova li l-marka saret distintiva bir-reputazzjoni li tgawdi mal-pubbliku. F’dan ir-rigward ma saret l-

ebda prova dwar ir-reputazzjoni tal-marka VALLETTA SUITES. Min-naha l-oħra l-kelma MERISI hi distintiva għat-tip ta' servizz li qegħda toffri s-socjeta appellanti.

Għalkemm hemm similarita' bejn iz-zewg marki, madankollu il-kelma distintiva MERISI hi l-iktar *component* importanti fil-kaz tat-tieni marka. Fic-cirkostanzi l-qorti ma tarax li hemm *conceptual link* bejn iz-zewg marki.

Għal dawn il-motivi:

- 1. Tichad l-ewwel u tielet aggravji tal-appell.**
- 2. Tilqa' t-tieni aggravju u thassar id-decizjoni tal-appellant tas-17 ta' April, 2015 li biha caħad l-applikazzjoni tas-socjeta appellanti numru 52946 datata 8 ta' Novembru, 2013 għar-registrazzjoni tat-trademark VALLETTA MERISI SUITES. Għalhekk l-appellat għandu jirregistra l-imsemmija trademark u soggett għall-kundizzjonijiet li jimponi.**

Spejjez jinqasmu in kwantu għal 80% a karigu tal-appellat u 20% a karigu tas-socjeta appellanti.

Anthony Ellul.