

Qorti tal-Appell
(Kompetenza Inferjuri)

Imhalled Anthony Ellul

Rikors numru: 4/2014/1

**Avukat Dr. Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D. [I.D. 258269M] bħala
mandatarju speċjali tas-soċjeta' estera Novartis AG, kumpannija
organizzata taħt il-liġijiet tal-Isvizzera u li għandha ndirizz ta' CH-
4002 Basel, Svizzera
(ritrattand)**

vs

**Kontrollur Proprjetà Industrijali
(ritrattat)**

30 ta' Lulju, 2018.

1. Permezz ta' rikors intavolat fid-29 ta' Settembru 2017 a tenur tal-artikolu 811(I) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta, l-Avukat Dr. Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D. [I.D. 258269 M] bħala mandatarju speċjali tas-soċjeta' estera Novartis AG, kumpannija organizzata taħt il-liġijiet tal-Isvizzera u li għandha ndirizz ta' CH-4002 Basel, Svizzera din il-Qorti qegħda tiġi mitluba:
 - (i) tordna t-tħassir tas-sentenza tagħha tat-30 ta' Ġunju, 2017 dwar l-appell ċivili numru 4/2014AE fl-ismijiet "Avukat Dr. Luigi A. Sansone LL.B. (Hons), LL.D. [I.D. 258269 M] bħala mandatarju speċjali tas-soċjeta' estera Novartis AG, kumpannija organizzata taħt il-liġijiet tal-Isvizzera u li għandha ndirizz ta' CH-4002 Basel, Svizzera vs Kontrollur Proprjetà Industrijali"; u
 - (ii) tordna trattazzjoni mill-ġdid tal-istess appell ċivili numru 4/2014AE fl-ismijiet hawn qabel indikati.
2. Fil-qosor, l-ilment waħdieni tar-ritrattand huwa li din il-Qorti għamlet żball meta fis-sentenza tagħha rreferiet għall-każ tal-Qorti tal-Ġustizzja

tal-Unjoni Ewropea li kien fih żbalji tipografiċi b'dan illi kien jirreferi għall-marka *BABY-DRIVE* meta' fil-verità dan il-każ kien jirrigwarda l-marka *BABY-DRY*. Skont ir-ritrattand dan l-iżball jinkwadra ruħu taħt l-artikolu 811(l) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta.

3. Il-Kontrollur ritrattat wieġeb li t-talbiet interposti għandhom jiġu respinti u miċħuda bl-ispejjeż kontra r-ritrattand.
4. Fis-seduta tal-14 ta' Mejju, 2018 ir-rikors ġie trattat.

Ikkunsidrat:

5. Il-każ in kwistjoni kien jitratta rifjut ta' applikazzjoni għar-registrazzjoni fir-Registru tat-Trademarks ta' Malta tat-*trademark* bin-numru ta' applikazzjoni "52266" – "Precision Curve" dwar *contact lenses*.
6. Il-fatti kienu s-segwenti:
 - i. Permezz ta' ittra datata 14 ta' Ottubru, 2013, il-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali ddikjara li ***"the proposed mark is considered to be descriptive and is intended to designate the kind, quality and intended purpose of the goods covered by your application. In view of this your application cannot be processed for registration. May we suggest that you amend your mark with a distinctive label (by adding a distinctive element or feature to the words) so that we will be in a position to grant this mark with a condition of registration allowing the use of the mark only in the distinctive manner shown on the label (or when used with the distinctive element or feature). Please note that the mark presented is not considered to have a distinctive element. If within eighteen (18) weeks from the date of this letter, the amendment has not been effected, your application will be refused in terms of Articles 4(1)(c) and 35(3) of the Trademarks Act 2000"***;
 - ii. Fil-25 ta' Novembru 2013 l-appellant *nomine* talab lill-Kontrollur appellat jirrikunsidra d-deċiżjoni tiegħu fid-dawl tas-sottomissjonijiet minnu mressqa iżda b'data ittra oħra datata 28 ta' Jannar, 2014, l-istess Kontrollur intimat ikkomunika mal-appellant *nomine* d-deċiżjoni li l-posizzjoni tiegħu baqgħet

inalterata u li f' każ ta' nuqqas ta' emenda tal-applikazzjoni skond kif preċedentement indikat minnu, din kienet ser tiġi rifjutata;

iii. L-applikant *nomine* appella minn din id-deċiżjoni u dana ai termini ta' l-Artikolu 64(1) u (2) tal-Kapitolu 416 tal-Ligijiet ta' Malta in kwantu ħassu aggravat mis-segweni:

- l-Artikolu 4(1)(c) tal-Kap. 416 ma japplikax għall-każ odjern, kuntrarjament għal dak allegat mill-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali. It-*trademark "Precision Curve"* jikkwalifika bħala sinjal rappreżentat b' mod grafiku li huwa oġġettivament kapaċi jiddistingwi l-prodotti tal-appellant *nomine* minn dawk ta' ħaddieħor biex b' hekk jaqa' fid-definizzjoni ta' *trademark* kontenuta fl-artikolu 2 ta' l-istess Kap. 416;
- l-espressjoni "*Precision Curve*" hija fittizja u mhux espressjoni użata komunement dwar l-oġġetti li għalihom saret l-applikazzjoni b'dan illi tali sinjal grafiku huwa oġġettivament kapaċi li jiffunzjona b' mod li bih jistgħu jingħarfu l-*contact lenses* tal-impriża appellant minn dawk ta' impriži oħra;
- l-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali ma kienx korrett meta, fil-komunikazzjoni tiegħu tat-28 ta' Jannar, 2014, skarta s-sentenza CJEU C-383/99B billi qiesha bħala *a one-off case* u *a liberal judgment*: essenzjalment, dik is-sentenza titratta dwar il-mod kif għandu jiġi nterpretat l-artikolu 3(1)(ċ) tad-Direttiva EU 89/104 li jifforma l-bażi tal-artikolu 4(1)(ċ) tal-Kap. 416, u ma tistax b'daqstant tiġi injorata b'dak il-mod;
- is-sentenza tal-istess CJEU fil-każ C-191/01 sservi sabiex tikkonferma li l-posizzjoni tal-appellant *nomine*;
- l-emenda sugġerita mill-Kontrollur tillimita l-jeddijiet tal-appellant *nomine* għal rappreżentazzjoni figurattiva;
- il-posizzjoni tal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali hija riflessjoni ta' ħsieb antikwat u oltrepasat mill-avvenimenti storici, partikolarment l-entrata *in vigore* tal-Kap. 416 b'effett mill-1 ta' Jannar, 2001 li wessa l-kriterji ta' registrazzjoni ta' marka;

- il-marka "*Precision Curve*" hija registrata għall-*contact lenses* f'għurisidizzjonijiet oħra.
- iv. Permezz ta' risposta datata 6 ta' Marzu, 2014, il-Kontrollur appellat wieġeb illi huwa wasal għad-deċiżjoni tiegħu abbażi tal-Kap. 416 u l-appell tal-applikant *nomine* huwa infondat fil-fatt u fid-dritt għar-raġunijiet segwenti:
- il-Qorti tal-Appell m'għandhiex tidhol fuq il-valutazzjoni tal-provi li għamel il-Kontrollur;
 - l-Artikolu 2 tal-Kap 416 irid jinqara fl-isfond l-artikoli l-oħra li jirrigwardaw ir-registrazzjoni jew ir-rifjut tar-registrazzjoni ta' dik it-*trademark*, senjatament l-Artikolu 4;
 - l-appellant ma ġab ebda prova li qabel id-data tar-registrazzjoni tal-applikazzjoni, il-marka kienet fil-fatt kisbet karattru distintiv b' riżultat tal-użu li sar minnha f' Malta;
 - id-deċiżjoni tal-Kontrollur hija bbażata lil-limitament fuq l-Artikolu 4(1)(ċ) tal-Kap. 416 peress li l-marka li ttenta jirreġistra l-appellant *nomine* tiddekrivi l-oġġet li huwa jrid ibiegħ tenut kont l-kliem użat fl-industrija tal-*contact lenses*. Huwa fl-interess ġenerali li dan ma jiġix permess;
 - f'riklami għall-bejgħ ta' *contact lenses*, il-kliem '*precision*' u '*curve*' jintużaw ta' spiss u dan ifisser li jekk il-Kontrollur jaċċetta li l-kliem "*Precision Curve*" jiġu aċċettati bħala *trademark* l-ebda impriża oħra ma tkun tista' tuża dawn il-kliem bażiċi fl-industrija tal-*contact lenses*;
 - diversi marki deskrittivi ġew meqjusa li ma jistgħux jiġu registrati f'numru ta' deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea;
 - l-Istat Malti m'huwiex marbut ma deċiżjoniet dwar registrazzjoni ta' *trademarks* meħuda minn għurisidizzjonijiet oħra.
- v. B'sentenza tat-30 ta' Ġunju 2017, din il-Qorti ċaħdet l-appell bl-ispejjeż kontra l-appellant *nomine*.

7. Permezz tar-rikors odjern ir-ritrattand *nomine* jilmenta illi d-deċiżjoni fuq imsemmija hi effett ta' żball li jidher mill-atti u għalhekk, *a tenur* tal-artikolu 811(l) tal-Kap. 12 ta' Malta, għandha tiġi mħassra s-sentenza u l-appell jiġi trattat mill-ġdid.
8. L-iżball li qiegħed jirreferi għalih ir-ritrattand *nomine* hu fir-rigward tal-paragrafi 21, 22, 27 u 28 tas-sentenza. Ighid li din il-Qorti rreferiet għall-verżjoni hażina tal-każ C-383/99B tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (CJEU) u li kien irrefera għalih fir-rikors tal-appell tiegħu. Isostni li r-riferenza għal dak il-każ kien kruċjali għall-eżitu tal-appell. Dan il-każ, hekk imsejjaħ *BabyDry Case*, saret riferenza għalih f'żewġ dokumenti ("E" u "F") meħmuża mar-rikors promotur. Il-Kontrollur irrefera għal dan il-każ bħala l-*BabyDry case* u ddeskrivieh bħala *a liberal judgment*.
9. Fid-deċiżjoni appellata din il-Qorti qalet kif ġej:

'21. Dwar dik il-parti tal-aggravju fejn l-appellant jilmenta illi l-Kontrollur tal-Proprieta' Industrijali ma kienx korrett meta, fil-komunikazzjoni tiegħu tat-28 ta' Jannar, 2014, skarta s-sentenza CJEU C-383/99B billi qiesha bħala a one-off case u a liberal judgment, din il-Qorti kkostatat li b'differenza mit-test citat mill-appellant, is-sentenza kienet titratta dwar registrazzjoni tal-word mark 'BABY-DRIVE' mhux 'BabyDry'. Il-paragrafu 42 ta' dik is-sentenza jgħid testwalment is-segwenti:

'In order to assess whether a word combination such as 'BABY-DRIVE' is capable of distinctiveness, it is therefore necessary to put oneself in the shoes of an English-speaking consumer. From that point of view, and given that the goods concerned in this case are babies' nappies, the determination to be made depends on whether the word combination in question may be viewed as a normal way of referring to the goods or of representing their essential characteristics in common parlance.'

10. Ir-ritrattand *nomine* jilmenta li din hi kostatazzjoni ta' fatt erronju li wasslet lil din il-Qorti għas-segwenti konklużjoni ta' dritt:

'22. Filwaqt li fil-każ surriferit, il-kliem "BABY-DRIVE" meħud flimkien, ġie meqjus 'lexical invention bestowing distinctive power on the mark so formed and may not be refused registration under Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94' din il-Qorti ttenni li applikati l-istess prinċipji għall-każ odjern il-kliem "PRECISION CURVE" fil-kuntest ta' contact lenses ma jistgħux jitqiesu xi invenzjoni lessika li tagħti distintività lill-marka.'

11. Ir-ritrattand *nomine* irrileva li fuq l-internet jeżistu żewġ verżjonijiet tas-sentenza tal-CJEU C-383/99B, u ċioé, verżjoni *online ufficjali* minn fuq

is-sit tal-*Internet* tal-*European Union Intellectual Property Office* (EUIPO) u verżjoni *online* tal-istess sentenza bi żbalji tipografiċi konsistenti fl-espressjoni '*Baby-Drive*' minflok '*Baby-Dry*' fuq is-sit tal-Qorti tal-Unjoni Ewropea. Jgħid li evidentement din il-Qorti straħet fuq il-verżjoni żbaljata ta' din is-sentenza bil-konsegwenza li minflok għamlet eżami komparattiv bejn l-espressjonijiet "*BABY-DRY*" u "*PRECISION CURVE*", qieset minflok l-espressjoni erroneja "*BABY-DRIVE*" meta komparata ma' "*PRECISION CURVE*" u dan wassalha għall-konklużjonijiet fuq aspetti ta' dritt kontrih li wasslu għaċ-ċaħda tar-rikors tal-appell.

12. L-artikolu 811(l) li abbażi tiegħu ġie intavolat ir-rikors odjern jipprovdi testwalment illi:

'Kawża deciza b'sentenza mogħtija fi grad ta' appell jew mill-Qorti Ċivili, Prim Awla, fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha, tista', fuq talba ta' waħda mill-partijiet li jkollha interess, tiġi ritrattata, wara li qabel xejn tiġi mħassra dik is-sentenza, għal waħda minn dawn ir-raġunijiet li ġejjin:

...

(l) jekk is-sentenza kienet l-effett ta' żball li jidher mill-atti jew mid-dokumenti tal-kawża.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, jitqies li hemm dak l-iżball, fil-każ biss li d-deċiżjoni tkun ibbażata fuq is-suppożizzjoni ta' xi fatt li l-verità tiegħu tkun bla ebda dubju eskluża, jew fuq is-suppożizzjoni li ma jeżistix xi fatt, li l-verità tiegħu tkun stabbilita pożittivament, basta li, fil-każ il-wieħed u l-ieħor, il-fatt ma jkunx punt ikkontestat illi jkun ġie deciz bis-sentenza.'

13. Il-proċedura ta' ritrattazzjoni hi minnha nnifisha ta' natura straordinarja:

'Il-ligi u d-dottrina legali in materja hija wahda ta' applikazzjoni ristretta hafna u ta' indole eccezzjonali. Fil-fatt, kif tajjeb jinghad in re: "Dr. A Bencini noe –vs– Dr. R. Zammit Pace noe", Qorti ta' l-Appell, 20 ta' Frar, 1996, illi,

"Il-ġurisprudenza tagħna dejjem għallmet li r-rimedju tar-ritrattazzjoni huwa wiehed straordinarju, inkwantu jikkostitwixxi deroga għall-principju fundamentali li l-gudikat jikkostitwixxi l-ligi bejn il-kontendenti u dan indipendentement mill-fatt jekk dak il-gudikat jirrispekkjax kompletament il-verita` jew il-gustizzja. Ir-Rumani kienu jesprimu dan il-kuncett bil-massima res judicata pro veritate habetur."^d

¹ **Gourmet Co Limited vs Mariano Vella** deciza fit-28 ta' Jannar 2005 (Appell Superjuri Nru 127/1997/2).

14. Partikolarment fil-każ ta' talba għal-tħassir ta' sentenza u ritrattazzjoni tal-istess a tenur tal-artikolu 811(I) tal-Kap. 12 tal-Liġjiet ta' Malta, iridu jikkonkorru s-segwenti elementi:²
- a. l-iżball ikun żball materjali ta' fatt u mhux żball ta' kriterju jew ta' interpretazzjoni;
 - b. l-iżball jirriżulta mill-atti u minn dokumenti tal-kawża, u għalhekk hija assolutament inammissibbli l-produzzjoni ta' atti u dokumenti ġodda biex tiġi fornita l-prova ta' l-iżball;
 - c. l-istess żball ikun manifest. Tali ċioe', li jemerġi mis-sempliċi konfront bejn id-dikjarazzjonijiet tas-sentenza u l-atti u dokumenti tal-kawża, b'mod li jkun jidher prodott esklussivament mis-sempliċi inavvertenza tal-ġudikant;
 - d. l-iżball ikun iddetermina d-deċiżjoni tal-ġudikant, jiġifieri illi l-istess żball ikun jikkostitwixxi l-fondament prinċipali tas-sentenza, u għalhekk ma jkunx hemm lok għar-revoka tas-sentenza jekk dina, għalkemm vizjata minn żball ta' fatt manifest, tkun tista' tiġi sorretta b'raġunijiet oħra indipendenti minn dik żbaljata;
 - e. l-eżistenza jew l-ineżistenza tal-fatt li fih manifestament ikun żbalja l-ġudikant ma tkunx iffurmat punt ta' kontroversja, jiġifieri punt kontradett u diskuss bejn il-partijiet li fuqu s-sentenza tkun ippronunzjat;
15. Għad-determinazzjoni tar-rikors odjern, jeħtieġ qabel xejn li jiġi ndagat jekk vera jeżitix l-allegat żball. Jekk dan jirriżulta fl-affermattiv, irid imbgħad jiġi determinat jekk l-iżball jissodisfax l-elementi kollha 'l fuq elenkati.
16. Huwa minnu li fir-rikors tal-appell tiegħu r-ritrattand irrefera għall-*BabyDry case* (C-383/99B) deċiż mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (CJEU). Dan il-każ irrefera għalih ukoll f'*email* li kien bagħat lill-Kontrollur u kienet ġiet eżebita bħala '**Dok E**'. Il-Kontrollur da parti tiegħu kien wiegħbu permezz ta' ittra datata 28 ta' Jannar 2014, li kienet

² *John Żammit vs Michael Żammit Tabone et* deċiża fit-22 ta' Jannar 2001 (Appell Nru 527/1981/3) u *Gourmet Co Limited vs Mariano Vella* deċiża fit-28 ta' Jannar 2005 (Appell Nru 127/1997/2).

giet eżebita mill-appellant illum ritrattand bħala '**Dok F**' flimkien mar-rikors tiegħu, li '*the Baby Dry Case is a one-off case and was considered a liberal judgment.*' Fir-risposta tal-appell tiegħu l-appellant ukoll irrefera għall-każ 'Procter & Gamble v. OHIM (the BABY-DRY case)'.

17. Din il-Qorti fittxet id-deċiżjoni numru 383/99P fl-ismijiet **Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)** fuq il-*website* tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, u minn hemm gābet kopja tas-sentenza '*pdf format*' li saħansitra kellha d-dettalji tal-impagħnar tal-pubblikazzjoni. Kopja tagħha, li għadha tinsab fuq is-sit tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea sallum, giet eżebita mir-ritrattand mar-rikors promotur (**Dok B**) u tinsab a fol. 16 sa 33 tal-proċess. Din id-deċiżjoni tirreferi għat-*trademark* 'BABY-DRIVE'.
18. Fir-rikors tal-lum ir-ritrattand *nomine* jikkontendi li l-verżjoni '*ufficjali*' tad-deċiżjoni numru 383/99P fl-ismijiet **Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)** tinsab iżda fis-sit tal-European Union Intellectual Property Office (EUIPO) liema verżjoni giet minnu eżebita flimkien mal-proċess in diżamina bħala '**Dok A**' a fol. 9 sa 15. Din il-verżjoni tirreferi għat-*trademark* 'BABY-DRY'.
19. Jirriżulta li **ż-żewġ verżjonijiet tal-imsemmija deċiżjoni, bl-istess numru ta' riferenza u bl-istess okkju, huma kompletament identiċi għajr li waħda tirreferi għall-marka 'BABY-DRIVE' u l-verżjoni l-oħra tirreferi għall-marka 'BABY-DRY' kull fejn jirrikorri.**
20. Issa li nqala' l-każ il-qorti rat ukoll is-sentenza bil-lingwa Franċiża. Effettivament, il-verżjoni *pdf* bil-lingwa Franċiża tirreferi għat-*trademark* '*BABY-DRY*' u mhux '*BABY-DRIVE*' b'dan illi din il-Qorti tikkonkludi li l-użu tal-kliem '*BABY-DRIVE*' fil-verżjoni bl-Ingliš kien evidentement żball tipografiku fit-traduzzjoni Ingliša pubblikata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
21. M'hemmx dubju li hemm żball fis-sentenza ta' din il-qorti tat-30 ta' Ġunju, 2017. Pero' irid jiġi determiat jekk dak l-iżball huwiex wieħed li jaqa' taħt paragrafu (l) tal-artikolu 811 tal-Kap. 12.

22. Il-qorti hi tal-fehma li l-iżball ta' fatt li qegħda tikkontempla l-liġi m'huwiex dak tal-każ in eżami. Iż-żball ta' fatt irid ikun fir-rigward tal-fatti tal-każ li jkun ġie deċiż u mhux żball fil-ġurisprudenza li l-qorti tirreferi għaliha għaliha fis-sentenza. Ir-ritrattand aghmel riferenza għas-sentenza tal-BabyDry case (C-383/99B) sabiex isaħħaħ l-argument tiegħu dwar id-distintivita' tal-marka. Dak kien każ fejn hu fatt li l-Qorti tal-Ġustizzja għal finijiet ta' registrazzjoni ta' trademark, tidher li addotat *a low level of distinctiveness*. Pero' kull każ għandu l-fatti partikolari tiegħu. Hekk per eżempju l-istess qorti fis-sentenza **OHIM v Wm Wrigley Jr Company** (Kaz C-191/01).³ F'dak il-każ il-kelma kienet "*Doublemint*" u tirreferi għal chewing gum. Il-qorti ma ħaditx l-istess linja li kienet addottata fis-sentenza tal-BabyDry (C-383/99B), fejn qalet li:

"31. By prohibiting the registration as Community trade marks of such signs and indications, Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94 pursues an aim which is in the public interest, namely that descriptive signs or indications relating to the characteristics of goods or services in respect of which registration is sought may be freely used by all. That provision accordingly prevents such signs and indications from being reserved to one undertaking alone because they have been registered as trade marks

32. In order for OHIM to refuse to register a trade mark under Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94, it is not necessary that the signs and indications composing the mark that are referred to in that article actually be in use at the time of the application for registration in a way that is descriptive of goods or services such as those in relation to which the application is filed, or of characteristics of those goods or services. It is sufficient, as the wording of that provision itself indicates, that such signs and indications could be used for such purposes. A sign must therefore be refused registration under that provision if at least one of its possible meanings designates a characteristic of the goods or services concerned".

23. Il-qorti tosserva wkoll li jekk kellha taċċetta li l-iżball hu tax-xorta kontemplata f'paragrafu (l), għalkemm l-interpretazzjoni u r-rilevanza tal-BabyDry case kien punt ta' kontroversja bejn il-partijiet, il-fatt li l-każ numru 383/99P fl-ismijiet Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) kien jirrigwarda t-trademark 'BABY-DRY' u mhux 'BABY-DRIVE', ma kienx punt li ġie kontradett u diskuss bejn il-partijiet.

³ Ir-ritrattat aghmel riferenza għal dan il-każ fit-twegiba tal-appell li ppreżenta fis-6 ta' Marzu, 2014.

24. Il-qorti żżid li minn qari tas-sentenza tat-30 ta' Ġunju 2017 hu evidenti li l-motivazzjoni li wasslet lill-qorti biex tikkonkludi li l-espressjoni *'PRECISION CURVE'* hi deskrittiva fit-tifsira ordinarja, ma kinitx bażata biss fuq l-iżball fl-isem BabyDry. Fis-sentenza saret riferenza għal dak il-każ fil-paragrafi 21 u 22. Pero' l-motivazzjoni ma bdiex u lanqas waqfet hemm.
25. Fis-sentenza hemm elenkati l-konsiderazzjonijiet dwar il-mertu tal-każ u l-qorti għamlet dawn l-osservazzjonijiet:
- Il-pern tal-kwistjoni hi r-rifjut tal-Kontrollur li jaċċetta l-applikazzjoni tal-appellant illum ritrattand għar-registrazzjoni fir-Registru t-*trademark* "*PRECISION CURVE*" a tenur tal-artikolu 4(1)(ċ) tal-Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta;
 - kif ingħad fil-każ ***Avukat Dottor Luigi A. Sansone bhala mandatarju speċjali tas-socjeta' estera DaimlerChrysler AG vs Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali***,⁴ il-iġi ma tissuġġerixxi l-ebda gwidi u ma timponi ebda kriterju biex il-ġudikant jasal għad-deċiżjoni tiegħu. Kollox hu mħolli fid-dehen tiegħu iżda hu dejjem deżiderabbli li jfittex konossenza minn dik id-duttrina legali l-aktar akkreditata fuq is-suġġett u jeżamina dik il-każistika l-iżjed affermata;
 - għalhekk il-Qorti rreferiet għal-linji gwida maħruġa mill-Uffiċċju tal-Propjeta' Intelletwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) fil-kuntest tal-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 kif emendat,⁵ li jirrifletti l-kliem preċiż tal-Artikolu 4(1)(ċ) tal-Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta li fuqu kien bażat ir-rifjut tal-appellat u ċċitat is-segwenti:

*'Sinjal għandu jiġi rrifjutat bħala ta' karattru deskrittiv jekk għandu tifsira li hija perċepita minnufih mill-pubbliku rilevanti bħala li tagħti informazzjoni dwar il-prodotti u s-servizzi li saret applikazzjoni għalihom. Dan huwa l-każ meta s-sinjal jagħti informazzjoni dwar, fost affarijiet oħra, il-kwantità, il-kwalità, il-karatteristiċi, l-iskop, it-tip u/jew id-daqs tal-prodotti jew is-servizzi. Ir-relazzjoni bejn it-terminu u l-prodotti u s-servizzi għandha tkun biżżejjed **diretta** u **speċifika** (sentenza tal-20/07/2004, T-311/02, "Limo", para. 30; sentenza tat-30/11/2004, T-173/03, "Nurseryroom", para. 20), kif ukoll*

⁴ Qorti tal-Appell (Inferjuri), 19 ta' Ottubru 2005.

⁵ Chapter 4: Descriptive trade marks (Article 7(1)(c) EUTMR).

konkrete, diretta u mifhuma mingħajr riflessjoni ulterjuri (sentenza tas-26/10/2000, T-345/99, "Trustedlink", para. 35). Jekk marka hija ta' karattru deskrittiv, tkun ukoll nieqsa minn karattru distintiv.

L-Artikolu 7(1)(c) tas-CTMR ***ma japplikax għal dawk it-termini li huma suġġestivi jew evokattivi biss*** fir-rigward ta' ċerti karatteristiċi tal-prodotti. Kultant dawn jissejġu ukoll bħala referenzi vagi jew indiretti għall-prodotti (sentenza tal-31/01/2001, T-135/99, "Cine Action", para. 29).

L-interess tal-pubbliku fil-bażi tal-Artikolu 7(1)(c) tas-CTMR huwa li ma għandhomx jeżistu drittijiet esklussivi għal termini purament deskrittivi li operaturi tas-suq oħra jistgħu jkunu jixtiequ jużaw ukoll.'

- dwar trademarks li jikkonsistu f' gabra ta' kliem, kif inhuwa l-każ odjern, saret ukoll referenza għall-linji gwida surriferiti u l-gurisprudenza in materia. B'referenza għas-sentenza tat-12/02/2004, C-265/00, "Biomild", ingħad li bħala regola ġenerali, gabra sempliċi ta' elementi, kull wieħed minnu nnifsu deskrittiv tal-karatteristiċi tal-prodotti jew is-servizzi, tibqa' deskrittiva ta' dawk il-karatteristiċi. F'dan l-isfond, ġew elenkati s-segwenti każijiet fejn giet rifjutata r-registrazzjoni:

- **"Companyline"** għal affarijiet tal-assigurazzjoni u finanzjarji (sentenza tad-19/09/2002, C-104/00 P);
- **"Trustedlink"** għal softwer għall-kummerċ elettroniku, servizzi ta' konsulenza dwar in-negozju, servizzi ta' integrazzjoni ta' softwer u servizzi ta' edukazzjoni għal teknoloġiji u servizzi tal-kummerċ elettroniku (sentenza tas-26/10/2000, T-345/99);
- **"Cine Comedy"** għax-xandir ta' programmi tar-radju u tat-televiżjoni, produzzjoni, wiri u kiri ta' films, u l-allokazzjoni, it-trasferiment, il-kiri u sfruttament ieħor tad-drittijiet tal-films (sentenza tal-31/01/2001, T-136/99);
- **"Teleaid"** għal apparat elettroniku għat-trasferiment ta' taħdit u data, servizzi ta' tiswija għall-karozzi u tiswija ta' vetturi, tħaddim ta' netwerk tal-komunikazzjonijiet, servizzi ta' rmonk u salvataġġ u servizzi informatiċi għas-sejbien tal-pożizzjoni ta' vetturi (sentenza tal-20/03/2002, T-355/00);
- **"Quickgripp"** għal għodda tal-idejn, klampi u partijiet għall-għodda u l-klampi (ordni tas-27/05/2004, T-61/03);

- “**Twist and Pour**” għal kontenituri tal-plastik li jinżammu fl-idejn bħala parti integrali ta’ apparat għaž-żamma, hażna u tferrigh ta’ żebgħa likwida (sentenza tat-12/06/2007, T-190/05);
 - “**CLEARWIFI**” għal servizzi tat-telekomunikazzjoni, jiġifieri aċċess ta’ veloċità għolja għal networks informatiċi u tal-komunikazzjoni (sentenza tad-19/11/2009, T-399/08);
 - “**STEAM GLIDE**” għal ħadidiet tal-mogħdija elettrici, ħadidiet tal-mogħdija ċatti elettrici, ħadidiet tal-mogħdija elettrici biex tgħaddi l-ħwejjeġ, partijiet u fittings għall-oġġetti msemmija (sentenza tas-16/01/2013, T-544/11);
- in segwitu għal dawn il-kunsiderazzjonijiet, **fil-paragrafu 20** din il-Qorti kienet diġa waslet għas-segweni konkluzjoni:

*'20. L-appellanti nomine applika sabiex jirregistra l-kliem "PRECISION CURVE" bħala trademark li tirreferi għall-contact lenses. Fil-fehma tal-qorti din il-marka hi deskrittiva tal-oġġett innifsu, fis-sens li d-dizinn tal-lenti hu preċiż. Il-kelma precision qeghda sservi biex tiddekrivi kwalita tal-lenti, cjo' li għandha curve eżatta. B'hekk il-messaġġ li l-marka taghti lill-konsumatur hu li dak il-prodott partikolari ser jaghti lil min juzah perfect fit u l-aqwa vista possibbli. Il-qorti m'għandha l-ebda dubju li l-marka qeghda għalhekk tiddekrivi kwalita u karatteristika tal-prodott. Għaldaqstant, l-appellat kien ġustifikat li jiċċad l-applikazzjoni.*⁶

- f'paragrafi 21 u 22 il-Qorti mbgħad il-Qorti rreferit għall-każ 383/99P fl-ismijiet **Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)**. Għalkemm il-verżjoni ingliza li giet kwotata kienet żbaljatament tirreferi għat-trademark **BABY-DRIVE** minflok **BABY-DRY**, **dak li siltet din il-Qorti minn dan il-każ kien il-prinċipju** f'paragrafu 42 li hu għal kull haġa oħra **identiku** għat-test ċitat fir-rikors tal-appell tal-appellant, ossija:

'the determination to be made depends on whether the word combination in question may be viewed as a normal way of referring to the goods or of representing their essential characteristics in common parlance.'

⁶ Enfasi li qed issir f' din l-istanza

- f'paragrafu 22 din il-Qorti waslet għall-konklużjoni li applikati l-istess **prinċipji** għall-każ odjern '**ittenni**', ossija terġa tirrepeti l-konklużjoni diġa minnha raġġunta f'paragrafu 20, li l-kliem "**PRECISION CURVE**" fil-kuntest ta' *contact lenses* ma jistgħux jitqiesu xi invenzjoni lessika li tagħti distintività lill-marka.
 - din il-Qorti ma waqfitx hemm iżda għaddiet biex tikkwota ukoll il-każ fl-ismijiet, **Avukat Dottor Luigi A. Sansone bhala mandatarju speċjali tas-socjeta` estera DaimlerChrysler AG vs Kontrollur tal-Propjeta` Industrijali**⁷ u l-linji ġwida tal-EUIPO, fis-sens illi l-interess tal-pubbliku fil-bażi tal-Artikolu 7(1)(c) tas-CTMR huwa li ma għandhomx jeżistu drittijiet esklussivi għal termini purament deskrittivi li operaturi tas-suq oħra jistgħu jkunu jixtiequ jużaw ukoll. F'paragrafu 27 waslet għalhekk għall-konklużjoni li *dato ma non concesso* li l-espressjoni "**PRECISION CURVE**" mhijiex xi espressjoni ġja užata komunement dwar l-oġġetti li għalihom saret l-applikazzjoni, kif jallega l-appellant fl-aggravju tiegħu, in kwantu dawn il-kliem huma deskrittivi fit-tifsira ordinarja u sempliċi tagħhom, operaturi tas-suq oħra m'għandhomx jiġu miċhuda milli jużawhom ukoll.
 - dwar il-fatt li l-marka "**PRECISION CURVE**" hija allegatament reġistrata għall-contact lenses f'ġurisdizzjonijiet oħra, f'paragrafu 28 din il-Qorti qieset li dan, fih innifsu, ma jorbotx lill-appellant bid-deċiżjoni amministrattiva li setat ittiehdet f'pajjiżi oħra.
26. Huwa għaldaqstant lampanti li l-iżball fit-test ingliz tad-deċiżjoni 383/99P fl-ismijiet **Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)** ppubblikata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u kwotata minn din il-Qorti f'paragrafi 21 u 22 tas-sentenza attakkata, li tirreferi għat-*trademark* **BABY-DRIVE** minflok **BABY-DRY**, ma kellu l-ebda konsegwenza fatali fuq il-każ odjern kif allegat mir-ritrattand.
27. Fir-rikors tal-appell tiegħu, ir-rikorrent kien ikkwota l-*BabyDry* case biex jislet is-segweni prinċipju li fil-fehma tiegħu '*tittratta dwar il-mod kif għandu jiġi nterpretat l-artikolu 3(1)(c) tad-Direttiva UE89/104 li jifforma l-bażi tal-artikolu 4(1)(c) tal-Kap. 416*':

⁷ Qorti tal-Appell (Inferjuri), 19 ta' Ottubru 2005

*'As regards trade marks composed of words, such as the mark at issue here, **descriptiveness must be determined not only in relation to each word taken separately but also in relation to the whole which they form. Any perceptible difference between the combination of words submitted for registration and the terms used in the common parlance of the relevant class of consumers to designate the goods or services or their essential characteristics is apt to confer distinctive character on the word combination enabling it to be registered as a trade mark.***

...

In order to assess whether a word combination such as BABY-DRY is capable of distinctiveness, it is therefore necessary to put oneself in the shoes of an English-speaking consumer. From that point of view, and given that the goods concerned in this case are babies' nappies, the determination to be made depends on whether the word combination in question may be viewed as a normal way of referring to the goods or of representing their essential characteristics in common parlance.

28. Minkejja l-iżball, il-prinċipju kkwotat minn din il-Qorti kien identiku, u dan ġie studjat u applikat għall-każ odjern fid-dawl tal-**linji gwida tal-EUIPO u każistika ampja** tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li ħafna minnha kienet ferm aktar reċenti mill-*BabyDry case*. Minn dan, din il-Qorti waslet għall-konklużjoni li l-kliem "*PRECISION-CURVE*" ma jistgħux jitqiesu xi invenzjoni lessika li tagħti distintività lill-marka. F'din il-konklużjoni ma kien hemm l-ebda żball ta' fatt.
29. *Multo magis*, huwa manifest li l-konklużjoni li hemm f'paragrafi 27 u 28 tas-sentenza kienu indipendenti mill-iżball fir-riferenza għas-sentenza 383/99P tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Għal dawn il-motivi tiċċad it-talbiet tar-rikorrent *nomine* bl-ispejjeż kollha kontra tiegħu.

Anthony Ellul.