

Qorti tal-Appell
(Kompetenza Inferjuri)
Imħallef Anthony Ellul

Appell numru: 39/2016

Baldo Limited (appellanti)
Vs
Kontrollur tal-Propjeta Industrijali (appellat)

4 ta' Ottubru, 2019.

1. L-appellanti appellat minn tlett decizjonijiet tal-appellat tad-29 ta' Settembru 2016 li bihom ċaħad it-talba tagħha għar-registrazzjoni ta' tlett *trademarks* (app. Numri 55328, 55329 u 55330) peress li ddecieda li kien hemm żewġ *trademarks* preċedenti li kellhom il-kelma Gringos bħala l-element prinċipali tagħhom. Fir-rikors tal-appell, l-appellanti talbet:

"(1) fl-ewwel lok, tiddikjara li meta trademark applications fuq ir-Registru tat-Trademarks ta' Malta jkollhom l-istess data effettiva ta' applikazzjoni, ebda waħda minnhom ma tista' titqies bħala li tippreċedi lill-oħra;

(2) fit-tieni lok, tiddikjara bħala zbaljati d-Decizjonijiet tal-appellat il-Kontrollur tal-Propjeta Industrijali meta qies li, fil-konfront tal-applikazzjonijiet għar-registrazzjoni tat-trademarks tal-appellanta bin-numru 55328, 55329 u 55330 rispettivament, it-trademarks registrati bin-numru 55320 u 55322 huma 'trademarks preċedenti' għall-iskopijiet ta' liġi in materja;

(3) fit-tielet lok, tordna lill-istess appellat il-Kontrollur tad-Propjeta Industrijali, li jiehu konjizzjoni ta' din is-sentenza u jgħaddi sabiex, għall-finijiet u l-effetti kollha tal-liġi fosthom tal-artikolu ħamsa u tletin (35) subartikolu erbgħa (4) tal-Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta, jirreġistra t-trademarks tal-appellanta bin-numri 55328, 55329 u 55330 rispettivament".

2. Fil-25 ta' April, 2016 il-kumpannija appellanti ipprezentat applikazzjonijiet għar-registrazzjoni ta' tlett *trademarks* **GRINGOS** (numru 55328) **GRINGOS** (numru 55329) u **LA NOCHE DE LOS GRINGOS** (numru 55330) kollha fil-klassi 43 (*Services for providing food and drink; temporary accomodation*). L-appellanti taqbel li dik kienet id-data li fiha ipprezentat elettronikament l-applikazzjonijiet.

3. Kien hemm żewġ applikazzjonijiet oħra għal *trademarks* li saru minn Elvaston Co Ltd ta' *Gianpula Lane*, limiti tar-Rabat, Malta. L-ismijiet huma **Gringosmarrakech** (numru 55320) u **Grin_gos** (numru 55322). L-appellanti qegħda ssostni li l-applikazzjonijiet saru fl-istess ġurnata bħat-tlett applikazzjonijiet tagħha, peress li meta kienu ppreżentati (23 ta' April, 2016) kienet non-business day peress li kien is-Sibt u għalhekk l-uffiċċju tal-appellat kien magħluq. Għalhekk argumentat li l-applikazzjonijiet ta' Elvaston Co Ltd saru wkoll fil-25 ta' Settembru, 2016.

4. Fid-29 ta' Settembru 2016 l-appellat ċaħad l-applikazzjonijiet tal-appellanti (55328; 55329 u 55330) għaliex:-

'The main element of your mark 'GRINGOS' is identical and the services are similar to the above mentioned marks, thus could be conflicting to the public in general'.

5. L-appellanti issostni li għaladarba l-applikazzjonijiet tat-terza persuna saru fl-istess *day of business* bħal dik li fiha l-appellanti ippreżentat l-applikazzjonijiet numru 55320 u 55322, l-appellat applika b'mod żbaljat l-artikoli 6(2), 7(1)(a), 31 u 35(3) tal-Att dwar *Trademarks* (Kap. 416) u regolament 8(1) tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 416.01.

6. **Għaldaqstant, l-appellanti qegħda ssostni li għaladarba l-applikazzjonijiet tagħha u tat-terz saru fl-istess ġurnata, 25 ta' April, 2016, l-ebda waħda minnhom ma tista' titqies bħala preċedenti lill-oħra. Għalhekk il-prinċipju ta' preċedenza ma japplikax f'dan il-każ.**

7. Permezz tal-ewwel eċċezzjoni, l-appellat argumenta li l-appell tal-appellanti hu null għaliex "... *id-deċiżjoni li giet appellata effettivamente jirriżulta li hija email mibgħuta minn Ivan Gauci, uffiċjal tal-Kontrollur, lill-avukat Dr Luigi Sansone*".

8. Skont l-artikolu 35(1) tal-Att dwar *Trademarks* (Kap. 416):

Il-Kontrollur għandu jeżamina jekk applikazzjoni għal regjistrazzjoni ta' trademark tkunx tissodisfa l-htigijiet ta' dan l-Att u għal dak l-għan huwa għandu jagħmel ricerka, daqskemm iqis li jkun meħtieġ, ta' trademarks preċedenti.

9. Skont artikolu 7(1)(a), *trademark* preċedenti hi dik it-*trademark* reġistrata li jkollha:

"..... data tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni iktar kmieni minn dik tat-*trademark involuta*, meta jitqiesu, fejn ikun il-każ, l-prijoritajiet mitlub għar-rigward tat-*trademarks*".

10. Għalhekk il-preċedenza għandha tingħata lil min japplika l-ewwel għat-*trademark*.

11. L-applikazzjonijiet ta' Elvaston Co Ltd u tal-appellanti, kienu pprezentati b'mod elettroniku.

12. Għall-finijiet tad-data tal-applikazzjoni, hu rilevanti l-artikolu:

"31(1) Id-data meta tiġi pprezentata applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' *trademark* hija d-data meta l-elementi preskritti jiġu pprovduti lill-Kontrollur mill-applikant".

13. Rilevanti wkoll hu regolament 8 tal-Legislazzjoni Sussidjarja 416.01:

*"8(1) Id-data meta tiġi pprezentata applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' *trademark* għandha tkun id-data meta jsiru dawn l-elementi kollha li ġejjin:*

*(a) Talba għal reġistrazzjoni ta' *trademark*;*

(b) L-isem u l-indirizz tal-applikant;

*(c) Dikjarazzjoni dwar l-oġġetti jew is-servizzi li dwarhom tkun qed issir l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-*trademark*;*

(d) L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant jew il-mandatarju, f'dawk il-każijiet meta jkun ġie maħtur xi wieħed minnhom.

(2) Jekk jonqos milli jkun hemm xi waħda mill-elementi hawn aktar qabel imsemmija, l-applikazzjoni ma tiġix milqugħa mill-Kontrollur u għandha tintbagħat lura lill-applikant jew lill-mandatarju tiegħu".

14. Id-Dipartiment introduċa sistema li biha kull min irid jirreġistra *trademark* m'għandux għalfejn imur l-uffiċċju tal-appellat bl-introduzzjoni ta' sistema ta' *e-filing*. Dan ovvjament ifisser iktar kumdita' għall-klijenti u wara l-appellat jipproċessa l-applikazzjoni elettronika. *E-filing system* li hi miftuħa għal kulhadd il-ħin kollu, irrISPETTIVAMENT mill-ġurnata u l-ħin. Ma jidher li hemm xejn fil-liġi jew regolamenti li fiż-żmien rilevanti applikazzjoni għal *trademark* kellha tkun

prezentata billi l-applikant imur personalment l-uffiċċju tal-appellata u jipprezenta applikazzjoni stampata.

15. Il-fatt li s-Sibt 23 ta' April, 2016 l-uffiċċju tal-appellat kien magħluq ma jfissirx li l-applikazzjoni għar-registrazzjoni ma saritx dakinhar. L-applikazzjoni daħlet fis-sistema elettronika tal-appellat fit-23 ta' April, 2016. Għalhekk għandu jkun ovvju li l-appellat irċieva l-applikazzjoni fit-23 ta' April, 2016 u mhux fil-25 ta' April, 2016 kif qegħda ssostni l-appellanti. Il-liġi ma tipprovdix li d-data ta' registrazzjoni hi meta l-applikazzjoni tibda tiġi pproċessata mill-appellat.
16. Ma saret l-ebda allegazzjoni li l-applikazzjonijiet li saru bil-*e-filing system* minn Elvaston Co Ltd ma kellhomx l-elementi li jissemmew f'regolament 8(1) tal-Legislazzjoni Sussidjarja 416.01.
17. L-appellanti m'għamlet l-ebda argument li jista' jikkonvinci lil din il-qorti li l-fatt li l-applikazzjonijiet 55320 u 55322 ta' Elvaston Co Ltd saru elettronikament s-Sibt 23 ta' April, 2016 allura kellhom jitqiesu li saru fil-25 ta' April, 2016.
18. Fir-rikors tal-appell, l-appellanti argumentat li f'dan il-każ it-tlett applikazzjonijiet tagħha kienu ssodisfaw l-artikolu 31(1) tal-Kap. 416 u regolament 8(1) tal-Legislazzjoni Sussidjarja 416.01 filwaqt li t-*trademarks* 55320 u 55322, ma kinux *trademarks* preċedenti li jissemmew fl-artikolu 7(1) tal-Kap. 416. Il-qorti ma taqbilx. Meta tqies dak li ngħad hawn fuq, tikkonkludi li l-appellat seta' jiċċad l-applikazzjonijiet tal-appellanti minħabba li kien hemm *preceding trademarks* li jagħmlu użu mill-kelma Gringos u kienu fl-istess klassi ta' Elvaston Co Ltd.
19. Ir-riferenza għal dak li ntqal fis-sentenza tat-22 ta' Marzu, 2012 mill-Qorti tal-Gustizzja Ewropeja fil-każ C-190/10¹ hi rrilevanti għaliex il-fattispeċje ta' dak il-

¹ "49. It must be held that, if the Community legislature had considered that the hour and minute of filing of a Community trade mark application ought to be taken into account as constituent elements of the 'date of filing' of that application within the meaning of Article 27 of Regulation No 40/94 as amended, that information should have been included in Regulation No 2868/95".

każ kienu differenti. Fiż-żmien rilevanti l-liġi lokali kienet ċara fl-artikolu 31 li d-data tal-preżentata tal-applikazzjoni hi **d-data meta l-applikant jagħti lill-intimat l-elementi preskritti**, ċjoe dawk f'regolament 8 tal-L.S. 416.01, jingħataw lill-intimat. Elvaston Co Ltd tat lill-appellat dawk l-elementi fit-23 ta' April, 2016 meta bagħtet l-applikazzjoni tagħha lill-intimat permezz tal-*e-filing* (ara l-atti tal-appell 28/2016 fl-istess imsijiet u deċiż illum). Għaldaqstant, l-appellat għandu raġun isostni li:

"14.... m'għandu jkun hemm l-ebda dubju li l-applikazzjonijiet li daħlu fit-23 ta' April, 2016 huma dejjem preċedenti għal dawk li daħlu fil-25 ta' April 2016 u m'għandhom qatt jitqiesu li daħlu flimkien għax fil-verita' ma daħlux flimkien".

Għal dawn il-motivi tiċhad l-appell tal-kumpannija appellanti bl-ispejjeż kontriha.

Anthony Ellul.