

Qorti tal-Appell
(Kompetenza Inferjuri)

Imħallef Anthony Ellul

Appell numru: 28/2016

Baldo Ltd (rikorrenti)

Vs

Kontrollur tal-Propjeta Industrijali (intimat)

4 ta' Ottubru, 2019.

1. Ir-rikorrenti ipproponiet appell li jolqot id-deċiżjonijiet tal-appellat li bihom irreġistra *trademarks* bin-numru 55320 tal-kelma '**Gringosmarrakech**' u bin-numru 55322 tal-kelma '**Grin-gos**', taħt il-klassi 43. *Trademarks* li ngħataw lill-kumpannija **Elvaston Co Ltd** b'seħħ mit-23 ta' April, 2016. In-notifika tar-reġistrazzjoni mibgħuta lil Elvaston Co Ltd ġgħib id-data tad-29 ta' Settembru, 2016. Kumpannija li m'hijiex parti minn dan il-proċediment.
2. Ir-rikorrenti talbet lil din il-qorti sabiex:

"(1) fl-ewwel lok, tiddikjara bħala żbaljata d-Deciżjoni tal-appellat il-Kontrollur tal-Propjeta Industrijali datata tlieta u għoxrin (23) ta' Settembru tas-sena elfejn u sittax (2016) senjatament dik li, dwar l-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni tat-trademarks numri 55320 – Gringosmarrakech u 55322 – Grin_gos (preżentement irreġistrati), huwa jeżaminahom skont normal procedure li ssarrfet biss f'eżami ta' trademarks preċedenti rilevanti fl-istess klassi tal-Klassifikazzjoni Nternazzjonali ta' Prodotti u Serevizzi taħt in-Nice Agreement (kif sussegwentement emendat);

(2) fit-tieni lok, tiddikjara li konsegwentement l-istess appellat il-Kontrollur tal-Propjeta Industrijali rreġistra l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni tat-trademarks numri 55320 – Gringosmarrakech u 55322 – Grin_gos (preżentement irreġistrati) wara li ma ġietx minnu osservata l-interpretazzjoni korretta tal-espressjoni 'trademarks preċedenti' kontenuta fl-artikolu 35(1) tal-Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta; u

(3) fit-tielet lok, torda lill-istess appellat il-Kontrollur tal-Propjeta Industrijali, li jieħu konjizzjoni ta' din is-sentenza għall-finijiet u l-effetti kollha tal-liġi".

3. Fil-31 ta' Ottubru, 2016 l-intimat wieġeb u ta r-raġunijiet għalfejn l-appell għandu jkun miċhud. B'mod preliminari argumenta li l-appell hu null għaliex ir-

rikorreni m'appellatx mid-deċiżjoni li biha ġew reġistrati t-*trademarks* numru 55320 u 55322. L-*email* oġġett tal-appell li baġhat Ivan Gauci, uffiċjal fl-uffiċċju tal-Kontrollur, ma kinitx id-deċiżjoni iżda kienet qegħda biss tikkonferma li l-Kontrollur kien għadu qed jeżamina l-applikazzjonijiet u f'dak l-istadju kienet għadha ma ttieħditx deċiżjoni dwarhom. Kompla li għaldaqstant, ir-rikorreni ma setgħetx tinvoka l-artikolu 41(6) tal-Kap. 416.

Konsiderazzjoni.

4. Permezz ta' ittra datata 11 ta' Mejju, 2016 li l-kumpannija rikorreni baġhat lill-intimat, oġġezzjonat għall-applikazzjonijiet tat-terz għaliex għandha diversi *trademarks* tal-kelma GRINGOS fosthom għal '*Nightclub services (provision of food); restaurant services; tourist services*' (klassi 43). Fl-ittra, spjegat li:

"1. Each of the Objected Trademark Applications has been filed in bad faith, with the intent to deceive (Trademarks Act Cap. 416, art. 4(6) and 4(3)(b));

2.Each of the Objected Trademark Applications does not even perform the functions of a 'trademark' since it does not serve to distinguish the services of Elvaston from the services/good of Baldo (Trademarks Act Cap. 416, art. 4(1)(a));

3.each of the Objected Trademark Applications covers services identical/similar/different to the services/goods for which Baldo enjoys registered trademark protection, in circumstances in which:

(a) there is likelihood of confusion/likelihood of erroneous association by the public of the Objected Trademark Applications with the Earlier Trademarks and with the Earlier Trademark Applications; and

(b) use of the Objected Trademark Applications would be without due cause, and would take unfair advantage of – and be detrimental to – the distinctive character and reput of the Earlier Trademarks and of the Earlier Trademark Applications (Trademarks Act Cap. 416, art 6(2) – 6(4));'

5. B'dik l-ittra l-appellanti talbet lill-intimat sabiex fi żmien ġimgħatejn jikkonferma li ser jinforma lil Elvaston Co Limited, "*... that each of the Objected Trademark Applications cannot be registered without the consent of Baldo*".
6. Mill-atti jirrizulta li ġiet skambjata wkoll korrisondenza bejn il-partijiet permezz ta' diversi emails. Fl-*email* datata 19 ta' Lulju, 2016 l-Assistent Direttur fid-Departament tal-Kummerċ għarraf lid-difensur tar-rikorreni li:

"As per our telecom, please note that this office shall make sure that a 'holistic' examination is carried out within this matter as per Trademark Act – Chapter 416 and all evidence provided by your office will be taken into consideration within such examination.

We will in the near future be contacting the applicant of such trademarks with our decision who should the situation arises, get in touch directly with your client asking for a consent letter".

7. B'email datata 23 ta' Settembru, 2016 Ivan Gauci, ufficjal tad-Dipartiment tal-Kuntratti, għarraf lid-difensur tar-rikorrenti:

"Reference is made to your two letters dated 11th May 2016 on your ref: 55273/-- LIT 1218. Whilst thanking you for your letters, please note that the above captioned TM applications are being examined as per this office's normal procedure".

8. Fl-10 ta' Ottubru, 2016 ir-rikorrenti ipprezentat rikors tal-appell.
9. B'riferenza għall-ewwel eċċezzjoni preliminari tal-intimat, hu evidenti li r-rikorrenti qegħda tikkontesta dak li ntqal lilha fl-*email* ta' Ivan Gauci tat-23 ta' Settembru, 2016. Pero' f'dan il-każ id-deċiżjonijiet tal-intimat taħt l-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 416) li huma appellabbli quddiem din il-qorti, ittieħdu fid-29 ta' Settembru, 2019.
10. Elvaston Co Limited kellha żewġ applikazzjonijiet sabiex tirreġistra *trademarks* skont il-proċedura kontemplata fl-imsemmija liġi. Deċiżjonijiet li pero' ttieħdu fid-29 ta' Settembru, 2019. L-*email* tat-23 ta' Settembru, 2016, li dwarha ilmentat ir-rikorrenti, m'hijiex deċiżjoni taħt dak l-Att. Kull ma ngħad fiha kien biss li l-intimat ser jaddotta l-proċedura normali fir-rigward tal-applikazzjonijiet. Għaldaqstant, fit-23 ta' Settembru 2016 il-konvenut ma ħax deċiżjoni taħt l-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 416).
11. Dan appartu li appell minn deċiżjoni tal-intimat meħuda taħt l-Att ma jsirx sabiex din il-qorti tordnal biex "(3) *jieħu konjizzjoni ta' din is-sentenza*"¹ imma sabiex tħassar id-deċiżjoni jew tibdel l-istess.

¹ Tiolet talba tar-rikors tal-appell.

12. Il-qorti tresserva wkoll li f'dan il-proċediment Elvaston Co Ltd żgur li għandha interess, billi l-intimat ta' żewġ *trademarks* (Gringosmarrakech u Grin_gos). L-appell li pproponiet ir-rikorrenti jolqot id-drittijiet ta' Elvaston Co Ltd, li m'hijjex parti għal dawn il-proċeduri. Hu evidenti li l-ġudizzju m'huwiex integru u f'proċeduri ta' appell terz ma jistax jissejjaħ fil-kawża.
13. Quddiem din il-qorti jista' jsir biss appell minn deċiżjoni tal-intimat tal-l-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 416). L-artikolu 64(1) tal-Kap. 416 jipprovdi għall-proċedura li tista' ssir quddiem din il-qorti, ċjoe' appelli minn "*Deċiżjoni tal-Kontrollur taħt dan l-Att.....*". Appell li għandu jsir fi żmien ħmistax-il jum "*min-notifika tad-deċiżjoni tal-Kontrollur*". Fil-każ ta' applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' *trademark*, id-deċiżjoni tal-intimat tittiehed meta jiddeċiedi li jirrifjuta jew jilqa' l-applikazzjoni tal-applikant. Il-persuna li skont il-liġi kellha tiġi notifikata hi l-applikant għat-*trademark*. Dak fih innifsu jkompli jsaħħaħ il-fehma tal-qorti li l-jedd ta' appell hu mogħti lill-applikant biss.
14. Minn qari tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 416) ma jirriżultax lill-qorti li fiż-żmien rilevanti l-proċedura għar-registrazzjoni ta' *trademark* kienet qegħda tikkontempla għall-*adversarial proceeding*. Fil-fatt ma kienx hemm disposizzjoni li tobbliga lill-intimat li waqt l-ipproċessar tal-applikazzjoni jagħti avviż lill-pubbliku sabiex kull min għandu interess joġġezzjona għall-applikazzjoni. Lanqas ma jirriżulta li kien hemm regolamenti li jipprovdu għall-proċedura ta' opposizzjoni waqt il-proċedura ta' registrazzjoni ta' *trademark*. Ir-rikorrenti stess tidher li tirrikonoxxi li l-liġi ma kinitx tikkontempla għall-proċedura fejn terza persuna tista' topponi applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' *trademark* li jkun għamel ħaddieħor. Tant hu hekk li f'paragrafu 8(a) tar-rikors tal-appell qalet li hemm, "*assenza ta' proċedura formali ta' opposizzjoni fir-rigward ta' kwalunkwe applikazzjoni għal registrazzjoni ta' trademark f'Malta...*". Hekk ukoll f'paragrafu 2(e) tar-rikors tal-appell taċċetta li taħt il-Kap. 416 ma teżistix proċedura ta' opposizzjoni.

15. Ir-rikorrenti tilmenta li l-intimat naqas milli jikkunsidra li diġa' għandha *trademarks* oħra reġistrati fi klassijiet oħra tal-kelma Gringos, kif inhu obbligat jagħmel skont l-artikolu 25(1) tal-Kap. 416.
16. Madankollu l-liġi fl-artikolu 43 tal-Kap. 416 kienet tipprovdi espressament għall-proċedura *ad hoc* sabiex *trademark* tiġi dikjarata invalida minhabba li:-
- i. It-*trademark* kienet reġistrata bi ksur ta' waħda mid-disposizzjonijiet tal-artikolu 4 tal-Kap. 416;
 - ii. Ikun hemm *trademark* preċedenti.
17. Proċedura li ssir permezz ta' rikors ġuramentat quddiem il-Prim'Awla u kull persuna għandha jedd li tipproponiha (artikolu 43(3) tal-Kap. 416). F'paragrafu 7 tar-rikors tal-appell li pprezentat ir-rikorrenti, argumentat li l-intimat ma kellux jilqa' l-applikazzjonijiet numru: 55320 u 55322 u kompliet li, "*Għall-finijiet ta' dan l-appell partikolari, is-segwenti raġunijiet huma ta' rilevanza*", u rriproduċiet l-artikolu 6(2), (3) u (4) tal-Kap. 416. Raġunijiet li dwarhom kull min għandu interess kellu l-jedd li jitlob l-invalidita' tat-*trademark* permezz ta' rikors ġuramentat fil-Prim'Awla.
18. Is-sitwazzjoni inbidlet wara li daħal fis-seħħ tal-Avviż Legali 343 tal-2018 (Regoli tal-2018 dwar Tiftix u Oppożizzjoni rigward *Trademarks*) li jipprovdi għall-proċedura ta' opposizzjoni meta ssir applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' *trademark* quddiem il-Kontrollur.
19. Bl-att il-ġdid (Kap. 597) li daħal fis-seħħ fl-14 ta' Mejju, 2019 ġie revokat il-Kap. 416 u bih ġew introdotti fil-liġi Maltija d-disposizzjonijiet tad-Direttiva Ewropeja 2015/2436 tas-16 ta' Diċembru 2015. B'dik il-liġi l-ġdida proċedura għar-revoka jew invalidita ta' *trademark* tista' ssir quddiem il-Kontrollur (b'seħħ mill-14 ta' Jannar, 2023) jew b'rikors ġuramentat fil-Prim'Awla.
20. Inolte skont id-disposizzjoni tranżitorja tal-liġi l-ġdida (artikolu 143), il-Kap.416 għandu jibqa' japplika fir-rigward ta' proċeduri li "*... inbdew qabel il-bidu fis-*

seħħ ta' dan l-Att": Peress li l-appell sar qabel daħal fis-seħħ Kap. 597, id-disposizzjonijiet rilevanti għal dan l-appell huma dawk tal-Kap. 416.

Għal dawn il-motivi tilqa' l-eċċezzjonijiet preliminari tal-intimat 9(a) sa (c) tat-twegiba, ċjoe' li r-rikorrenti ma kellhiex jedd ta' appell. Għaldaqstant tiddikjara l-appell null. Spejjeż kollha a karigu tar-rikorrenti.

Anthony Ellul.