

Qorti tal-Appell  
(Kompetenza Inferjuri)

Imħallef Anthony Ellul

Appell numru: 3/2017

**Avukat Dottor Luigi Sansone bħala mandatarju tal-kumpannija KWIZDA  
Holding GMBH**

**Vs**

**Kontrollur tal-Proprieta Industrijali**

4 ta' Ottubru, 2019.

1. Permezz ta' rikors preżentat fis-26 ta' Jannar, 2017, l-attur *nomine* appella minn deċiżjoni tal-konvenut tal-11 ta' Mejju, 2016, li biha ċaħad l-applikazzjoni għal *trademark* tal-isem BRONCHOSTOP. Ir-raġuni li ngħatat mill-konvenut għal dik id-deċiżjoni hi, "*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.*" L-applikazzjoni tal-attur *nomine* saret sabiex din il-kelma tiġi reġistrata bħala *trademark* taħt klassi 5 tal-*International Trademark Classification*.
2. L-ilment tal-attur *nomine* hu dwar il-konklużjoni li wasal għaliha l-konvenut li dik il-kelma taqa' taħt paragrafu 4(1)(c) tal-Att Dwar it-*Trademarks* (Kap.416) u għalhekk ma kinitx reġistrabbli. L-attur *nomine* jsostni li ma hemm ħadd li għandu *trademark* reġistrata qablu u li tikkonfliggi mal-kelma li jrid jirreġistra bħala *trademark*. Għalhekk hu biss, l-attur *nomine*, li huwa assoċjat mal-marka BRONCHOSTOP. L-attur *nomine* jsostni li l-ebda konsumatur ordinarju ma jista' raġonevoment jitqies bħala li jirreferi għall-oġġetti ndikati fl-applikazzjoni bħala BRONCHOSTOP jew bħala li jirreferi għall-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti meta juża l-kelma BRONCHOSTOP. Inoltre', m'hemmx riskju li xi operatur

ekonomiku in kompetizzjoni mal-appellant, b'xi mod, jista' jispiċċa juża *in buona fede* t-terminu BRONCHOSTOP dwar xi waħda jew iktar mill-oġġetti ndikati fil-klassi 5.

3. L-attur kompli jargumenta illi dwar l-oġġetti "*Sanitary preparations for medical purposes; Dietetic food; food for babies; Dietary suppliments for humans and animals; Plasters, materials for dressings; Materials for stopping teeth, dental wax; Disinfectants; Preparations for destroying vermin; Fungicides, herbicides*" l-ebda wieħed minn dawn l-oġġetti ma jista' jiġi relatat mal-kelma BRONCHO. Għal dak li jirrigwarda "*Pharmaceutical and veterinary preparations; Dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use*", il-konvenut eżercita d-diskrezzjoni b'mod żbaljat. Jekk wieħed jipprova jfittex it-tifsira tal-kelma BRONCHOSTOP l-unika tifsira li jista' jagħti hu "*relating to lung stop*". Skont l-attur nomine din żgur li m'hijix deskrittiva ta' dawn il-prodotti partikolari jew xi karatteristika tagħhom.
4. Permezz ta' risposta preżentata fil-15 ta' Frar, 2017, il-konvenut ta r-raġunijiet għalfejn l-appell għandu jkun miċhud, fosthom li l-fatt li f'ċertu pajjiżi fl-Ewropa l-kelma BRONCHOSTOP giet registrata bħala *trademark*, il-konvenut mhuwix marbut biex jaċċetta dik ir-registrazzjoni. Il-konvenut għandu d-diskrezzjoni jaċċettax ir-registrazzjoni ta' dik il-kelma bħala *trademark* u dan abbażi tal-Artikolu 4 tal-Kap. 416. Iddikjara wkoll li ma jkollu l-ebda diffikulta' li jirregistra t-*trademark* in kwistjoni diment li fil-parti '*goods and services*' l-appellant ineħhi r-riferenza għall-"*Pharmaceutical and veterinary preparations; Sanitary preparations for medical purposes; Dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use*".

### **Konsiderazzjoni.**

1. Fl-14 ta' Marzu, 2016 l-attur nomine applika sabiex jirregistra f'Malta l-kelma '**BRONCHOSTOP**' u dan fir-rigward tal-klassi 5: "**Pharmaceutical and veterinary preparations**; *Sanitary preparations for medical purposes; Dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; Dietary supplements for humans and animals; Plasters, materials for dressings;*

*Material for stopping teeth, dental wax; Disinfectants; Preparations for destroying vermin; Fungicides, herbicides”.*

2. B’ittra datata 11 ta’ Mejju, 2016 il-konvenut għarraf lill-attur *nomine* li kien irrifjuta l-applikazzjoni minħabba li, *“the proposed mark is considered to be descriptive and intends to designate the kind, quality and intended purposes of the goods covered by your application. In view of this your application cannot be processed for registration”.*
3. Għalkemm l-attur *nomine* baġhat sottomissjonijiet sabiex jipprova jikkonvinci lill-konvenut biex jibdel id-deċiżjoni (ara email datata 24 ta’ Lulju, 2016), b’ittra datata 11 ta’ Jannar, 2017 il-konvenut infurmah li kien għadu qiegħed jikkunsidra l-marka bħala *“descriptive and intends to designate the kind, quality and intended purposes of the goods covered by your application”.*
4. Fir-registrazzjoni ta’ *trademarks, descriptiveness* hu proġbit. Artikolu 4(c) tal-Att dwar Trademarks (Kap. 416) jipprovdi li m’għandhomx jiġu registrati bħala *trademarks*:

*“(c) trademarks li jikkonsistu esklużivament f’sinjali jew indikazzjonijiet li jistgħu jservu, fil-kummerċ, biex ifissru x-xorta, kwalita’, **skop intiż**, valur, oriġini ġeografika, żmien ta’ produzzjoni ta’ oġġetti jew ta’ għoti ta’ servizzi, **jew karatteristiċi oħrajn** ta’ oġġetti jew servizzi”.*

5. Il-verżjoni bl-Ingliż taqra:

*“Trademarks which consist exclusively of signs or indications **which may** serve, in trade, to designate the kind, **quality, intended purpose**, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services”.*

6. Wieħed mill-argumenti tal-attur *nomine* fir-rikors tal-appell hu:

*“5. Hekk allura per eżempju, kemm fl-Unjoni Ewropea stess u kif ukoll skont is-sistema ta’ registrazzjoni ta’ International Registration ai termini tal-Protokoll ta’ Madrid, il-marka BRONCHOSTOP tinsab reġistrata dwar varji prodotti fl-istess Klassi 5 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta’ Prodotti u Servizzi skont in-Nice Agreement (kif emendat) – ara dokumenti “H” u “I” hawn annessi, u dan allura applikabbli f’numru twil ta’ pajjiżi. Mela allura jekk madwar il-pajjiżi kollha tal-U.E. (fosthom Malta stess !) u anke f’pajjiżi oħrajn Ewropej bħar-Russja u l-Isvizzera, il-marka ‘BRONCHOSTOP’ tinsab reġistrata dwar firxa sħiħa ta’*

*prodotti fi Klassi 5, il-għala l-ħila u l-invenzjoni tar-rikorrent nomine fir-rigward ta' din l-istess marka m'għandhiex tiġi rikonoxxuta da parti tal-Kontrollur tal-Proprijeta Industrijali appellat ?"*

7. Min-naħa l-oħra l-konvenut argumenta:

*"9. Bil-fatt li f'ċertu pajjiżi Ewropej il-marka 'BRONCHOSTOP' giet aċċettatt ma jfissirx li Maltija hija marbuta biex taċċettaha hija wkoll. Dak li jista' jkun tajjeb u aċċettabbli għall-pajjiż ieħor mhux neċessarjament huwa tajjeb u aċċettabbli għal Malta. L-awtorita' li tirreġistra trademarks f'Malta u ċioe l-appellat għandha diskrezzjoni jekk taċċettax reġistrazzjoni. Kif diġa intqal preċedentement il-Kap. 416 jipprova għal diversi raġunijiet għalfejn l-appellat jist'a jirrifjuta reġistrazzjoni u f'dan il-każ ir-raġuni hija ibbażata fuq l-artikolu 4 tal-Kap. 416".*

8. Fis-sentenza **Koninklijke KPN Nederland NV vs Benelux-Merkenbureau** (C-363/99) il-Qorti Ewropea qalet:-

*"The fact that a trade mark has been registered in a Member State in respect of certain goods or services **has no bearing on the examination by the trade mark registration authority of another Member State of an application for registration of a similar mark in respect of goods or services similar to those in respect of which the first mark was registered**".*

9. Pero' l-attur *nomine* għandu wkoll EU *trademark* tal-kelma BRONCHOSTOP (006700264), li jirrizulta li giet reġistrata fis-26 ta' Novembru, 2008. *Trademark* li hi wkoll fi klassi 5. Jirrizulta li għandu wkoll *international trademark*. L-attur *nomine* m'għamilx riferenza għall-disposizzjoni jew deċiżjoni li tali fatt ifisser li l-konvenut ma kellux jagħmel apprezzament indipendenti tal-każ li kellu quddiemu u jiżgura li l-kelma ma tiġix reġistrata bħala *trademark* għal waħda mir-raġunijiet li jissemmew fl-artikolu 4 tal-Kap. 416.

10. L-oġġezzjoni tal-konvenut għar-reġistrazzjoni tal-kelma BRONCHOSTOP hi peress li jsostni li hi *descriptive*. Il-qorti tifhem u tapprezza li l-kelma giet reġistrata bħala *trademark* f'numru ta' pajjiżi. Pero' m'hijiex f'posizzjoni li tkun taf x'konsiderazzjonijiet saru f'dak ir-rigward. M'hemmx prova li kien hemm xi proċeduri ġudizzjarji dwar l-istess. Fl-istess ħin il-qorti tistqarr li ma tifhimx x'inhi l-ħtieġa għall-attribuci *nomine* li tirreġistra t-*trademark* f'Malta meta diġa' għandha EU *trademark* fuq il-kelma BRONCHOSTOP.

11. Fir-registrazzjoni ta' *trademarks, descriptiveness* hu projbit. Interessanti l-każ ta' Pranahaus, deċiż mill-Qorti Ġenerali.
12. Il-qorti tagħmel riferenza għas-sentenzi li tat **Avukat Dr Luigi A. Sansone nomine vs Kontrollur Propjeta Industrijali** tat-30 ta' Ġunju, 2017 u 30 Lulju, 2018 fejn diġa kienet ikkunsidrat l-kuncett ta' *descriptiveness* ta' prodott.
13. Każ interessanti hu dak tal-Qorti Ġenerali fl-ismijiet **Duro Sweden Ab vs OHIM** (T-346/07) tat-13 ta' Novembru, 2008. L-applikazzjoni kienet sabiex tiġi registrata l-kelma EASYCOVER bħala *Community trademark*. Il-qorti qalet:

"52. It is, however, common in English to create words by coupling together two words each of which has a meaning (see, to that effect, LOKTHREAD, paragraph 52). Furthermore, in its judgment of 2 April 2008 in Case T-181/07 Eurocopter v OHIM (STEADYCONTROL), not published in the ECR, paragraph 44, the Court held that the sign STEADYCONTROL, which, as in the present case, is a neologism consisting of an English adjective and an English word which can be a noun or a verb, coupled together without spacing or a hyphen, complied with English lexical rules and rules on syntax. Lastly, the absence of a hyphen or a space between the two words composing the sign applied for does not amount to evidence of any creative aspect capable of distinguishing the applicant's products from those of other undertakings (see, to that effect, Case T-316/03 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft v OHIM (MunichFinancialServices) [2005] ECR II-1951, paragraph 37)....."

54. As regards, lastly, the meaning of the sign EASYCOVER taken as a whole, the Board of Appeal pointed out in paragraph 18 of the contested decision that, it conjured up the idea of 'easy covering' or of 'something which can be easily applied or placed on an object'. That meaning, as understood by the Board of Appeal, appears to be correct. **Having regard to its structure, which is not unusual, and to the fact that it complies with the rules of the English language (paragraph 50), the sign does not create an impression on the part of the target public sufficiently removed from that produced by the mere juxtaposition of the words to change their meaning or scope** (see, to that effect, Case T-356/00 DaimlerChrysler v OHIM (CARCARD) [2002] ECR II-1963, paragraph 29; Case T-222/02 HERON Robotunits v OHIM (ROBOTUNITS) [2003] ECR II-4995, paragraph 39; and Case T-19/04 Metso Paper Automation v OHIM (PAPERLAB) [2005] ECR II-2383, paragraph 32)".

14. Klassi 5 tal-*International Trademark Classification* tinkludi "*pharmaceutical ..... preparations*" li bla dubju tinkludi medicina għall-użu tan-nies.
15. Il-kelma BRONCHO għandha x'taqsam mal-*bronchi*. L-attur nomine stess ippreżenta estratt mill-online Oxford Dictionary fejn it-tifsira tal-kelma broncho-

hi "*relating to the bronchi*". Mela dik fiha nnifisha hi *descriptive*. Fir-rigward tal-kelma 'STOP', it-tifsira tinkludi biex tagħmel xi haġa tiegħaf.

16. Meta l-kelma BRONCHOSTOP tintuża għall-medicina, il-qorti m'għandhiex dubju li l-persuna li jmur jixtriha għand l-ispizjar ser ikun jaf li qegħda tirreferi għall-prodott terapewtiku li jintuża bħala *treatment* għall-problemi ta' saħħa fin-nifs u *bronchi*. Allura dik il-kelma meta tiġi kkunsidrata bħala kelma sħiħa, altru milli hi *descriptive* dwar l-iskop tal-prodott u l-karatteristiika tiegħu. Kelma li tiddekrivi karatteristika tal-medicina, çjoe' medicina li tfejjaq (il-kelma STOP) kundizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu man-nifs u bronchi.
17. Fit-tweġiba l-konvenut iddikjara li ma kellux oġġezzjoni li jirreġistra l-kelma 'BRONCHOSTOP' għall-oġġetti l-oħra li jissemmew fi klassi 5 li ma jkunux: "*Pharmaceutical and veterinary preparations; Sanitary preparations for medical purposes; Dietetic food and substance adapted for medical or veterinary use*".
18. Il-qorti taċċetta li fir-rigward ta' oġġetti oħra li jissemmew fi klassi 5 u li m'humiex "*Pharmaceutical and veterinary preparations*", il-kelma BRONCHOSTOP ma tfisser xejn. Il-konvenut ma ressaq l-ebda argument għalfejn fil-każ ta' "*sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substance adapted for medical or veterinary use*" il-kelma 'BRONCHOSTOP' hi deskrittiva. Il-qorti tifhem li *sanitary preparations* jirreferu għall-prodotti li per eżempju jisteralizzaw u mhux medicina. Hekk per eżempju huma l-*medicated shampoos*. Għal dak li jirrigwarda l-oġġetti "*dietetic food and substance adapted for medical or veterinary use*", il-qorti ma tara l-ebda relazzjoni bejn il-kelma "BRONCHOSTOP" u prodotti tad-dieta għall-użu mediku.
19. Għaldaqstant fir-rigward tal-oġġetti li jissemmew fi klassi 5 fejn il-kelma m'hijiex *descriptive*, il-konvenut ma kellux raġun jiċċhad it-talba (ara sentenza **Duro Sweden Ab vs OHIM** li ssemmiet qabel (para. 56-59).

**Għal dawn il-motivi:-**

- 1. Tiċhad l-appell in kwantu dan jirreferi għal dawk l-oġġetti taħt klassi 5 li jirreferu għal *'pharmaceutical and veterinary preparations'*.**
- 2. Tilqa' l-appell fir-rigward tal-oġġetti l-oħra li jissemmew fl-applikazzjoni u ċjoe' *"Sanitary preparations for medical purposes; Dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use; food for babies; Dietary supplements for humans and animals; Plasters, materials for dressings; Material for stopping teeth, dental wax; Disinfectants; Preparations for destroying vermin; Fungicides; herbicides"*, u għaldaqstant tħassar id-deċiżjoni tal-konvenut in kwantu tirreferi għal dawk l-oġġetti.**
- 3. Spejjeż tal-appell għandhom jinqasmu nofs bin-nofs bejn il-partijiet.**

Anthony Ellul.