



MALTA

QORTI TAL-APPELL
(Sede Inferjuri)

ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF

Seduta tad-9 ta' Novembru, 2022

Appell Inferjuri Numru 120/2021 LM


Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B (Hons.), LL.D (detentur tal-karta tal-identità ta' Malta bin-numru "0258269" ittra "M"), bħala mandatarju speċjali tas-soċjetà estera Traton SE, kumpannija organizzata taħt il-liġijiet tal-Ġermanja u li għandha indirizz ta' Dachauer Str., 641, 80995 Munchen, Ġermanja, u dan bħala suċċessur fit-titolu tal-kumpannija estera Ġermaniża MAN SE, li kellha l-istess indirizz u li, b'effett mill-31 t'Awwissu, 2021 giet fuża fiha
(l-appellanta')

vs.

B'digriet tat-3 ta' Diċembru, 2021, l-Avukat Dr Benjamin Valenzia u l-PL Peter Paul Sammut inħatru bħala Kuraturi Deputati sabiex jirrapprezentaw lil Shaanxi Heavy-Duty Automobile Co. Ltd., kumpannija estera organizzata taħt il-liġijiet taċ-Ċina u b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "JINGWEI INDUSTRIAL PARK, XI'AN ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, SHAANXI, XI'AN 710200, China", u b'digriet tas-16 ta' Diċembru, 2021, giet ordnata l-estromissjoni tal-kuraturi deputati wara li assumu l-atti Vincent Mercieca bħala mandatarju għas-soċjeta Shaanxi Heavy Duty Automobile Company Ltd.
(l-appellata")

Il-Qorti,

Preliminari

1. Dan huwa appell magħmul mis-soċjetà estera rikorrenti **Traton SE**, kumpannija estera organizzata taħt il-liġijiet tal-Ġermanja, u dan bħala suċċessur fit-titolu tal-kumpannija estera Ġermaniża MAN SE, u li b'effett mill-31 t'Awwissu, 2021 giet fuża fiha [minn issa 'l quddiem 'is-soċjetà appellanta'], mid-deċiżjoni mogħtija mill-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali [minn issa 'l quddiem 'il-Kontrollur'], fl-14 ta' Ottubru, 2021 [minn issa 'il quddiem 'id-deċiżjoni appellata'], li permezz tagħha iddeċieda li t-*trademark* anterjuri  bin-numru ta' registrazzjoni EUTM 004661278 (*trademark* tal-UE), u t-*trademark* MAN (registrazzjoni internazzjonali li tiddezinja l-UE) bin-numru ta' registrazzjoni IR 0914360, li abbażi tagħhom is-soċjetà MAN SE fis-17 ta' Diċembru, 2019 ipprezentat l-Avviż ta' Opposizzjoni għall-applikazzjoni tas-soċjetà intimata **Shaanxi Heavy-Duty Automobile Co. Ltd.**, kumpannija estera organizzata taħt il-liġijiet taċ-Ċina [minn issa 'l quddiem is-soċjetà appellata'], ipprezentata fl-10 ta' Awwissu, 2019 għar-registrazzjoni fir-Registru tat-*Trademarks* ta' Malta tat-*trademark* bin-numru ta' applikazzjoni 59941 bil-*word mark* SHACMAN, mhumiex identiċi/simili, u għalhekk l-Avviż ta' Oppozizzjoni tas-soċjetà rikorrenti abbażi tal-artikolu 6(1)(b) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta ġie miċħud. Il-Kontrollur iddeċieda wkoll li t-*trademarks* IR 0914360 u EUTM 004661278 mhumiex identiċi/simili għat-*trademark* li s-soċjetà intimata applikat għar-registrazzjoni tagħha fir-Registru Malti, u m'għandhomx reputazzjoni f'Malta, u għalhekk l-applikazzjoni tas-soċjetà intimata ma tistax

tigi miċhuda abbazi tal-artikolu 6(3)(a) tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta, u għalhekk l-Avviż ta' Oppożizzjoni tas-soċjetà rikorrenti gie miċhud.

Fatti

2. Is-soċjetà rikorrenti spjegat li b'effett mill-31 t'Awwissu, 2021, il-kumpanija estera Ġermaniża MAN SE giet fuza fil-kumpanija TRATON SE, li hija kumpanija organizzata u rreġistrata taħt il-ligijiet tal-Ġermanja. Is-soċjetà rikorrenti spjegat li għaldaqstant il-proċedura ta' oppożizzjoni qegħda titkompla minn TRATON SE, li għalhekk qegħda tinterponi dan l-appell mid-deċiżjoni tal-Kontrollur.




3. Is-soċjetà rikorrenti spjegat li fl-10 t'Awwissu, 2019, s-soċjetà intimata applikat għar-registrazzjoni fir-Registru tat-*Trademarks* ta' Malta, tat-*trademark* bin-numru ta' applikazzjoni 59941 u bil-*word mark* SHACMAN fir-rigward ta' '*vehicles for locomotion by land, air, water or rail; axles for vehicles; transmissions for land vehicles; clutches for land vehicles; driverless cars [autonomous cars]; gearboxes for land vehicles; automobile chassis; bodies for vehicles; transmission shafts for land vehicles; lorries; engines for land vehicles*, liema prodotti jaqgħu taħt il-Klassi 12 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taħt in-*Nice Agreement* kif emendat. Gie spjegat ukoll li fis-17 ta' Diċembru, 2019, il-predeċessur fit-titolu tas-soċjetà rikorrenti ressqet Avviż ta' Oppożizzjoni dwar ir-registrazzjoni mertu ta' din il-vertenza għar-raġunijiet hemm indikati, u f'dan ir-rigward iċċitat l-artikoli 6(1)(b) u 6(3)(a) tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta, fejn spjegat li t-*trademark* numru EUTM

004661278 ilha rreġistrata b'effett mid-29 ta' Settembru, 2005, u l-prodotti li tkopri din it-*trademark* jaqgħu wkoll taħt il-Klassi 12 tal-Klassifikazzjoni. It-*trademark* l-oħra bin-numru ta' rreġistrazzjoni IR 0914360 ukoll ilha li ġiet irreġistrata mit-28 ta' Marzu, 2006, u għalhekk is-soċjetà rikorrenti tikkontendi, in sostenn tal-oppożizzjoni tagħha għar-rreġistrazzjoni tat-*trademark* li applikat għaliha s-soċjetà intimata, li dawn huma *trademarks* anterjuri u jistħoqqilhom protezzjoni.

Mertu

4. Is-soċjetà rikorrenti spjegat li hija kumpannija Ġermaniża tal-inginerija mekkanika u l-*holding company* tal-Grupp ta' Kumpanniji MAN, bl-akbar sussidjarja tagħha tkun MAN Truck & Bus AG, ibbażata ġewwa Munich, il-Ġermanja. Spjegat wkoll li l-Grupp ta' Kumpanniji MAN huwa attiv fil-qasam tan-negozju ta' vetturi kummerċjali, u l-Grupp jimmanifattura trakkijiet ta' ċertu daqs u karożzi tal-linja għal servizzi skedati, ġewwa fabbriki madwar id-dinja, u l-bejgħ iġġenerat minn dan il-grupp ta' kumpanniji fl-2018 kien ta' 12.1 biljun Euro. L-isem MAN SE huwa taqsira tal-isem 'Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg', li ilu wżat għal aktar minn mitt sena. Ġie spjegat ukoll li l-akbar sussidjarja ta' dan il-Grupp ta' Kumpanniji 'Man Truck & Bus AG' tal-Ġermanja rreġistrat diversi varjanti tat-*trademarks* MAN madwar id-dinja, u fil-fatt ġew esebiti dokumenti li juru dawn ir-rreġistrazzjonijiet. Is-soċjetà rikorrenti għamlet riferiment partikolari għar-rreġistrazzjonijiet MAN (numru ta' rreġistrazzjoni internazzjonali 0941360) u  bin-numru ta' rreġistrazzjoni 004661278, u qalet li l-kumpannija għamlet investiment sostanzjali sabiex tippoteġi u

tinforza l-jeddijiet proprjetarji tagħha, inkluż permezz ta' azzjonijiet ġudizzjarji. Is-soċjetà rikorrenti spjegat li hija saret taf bl-applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' *trademark* fir-Registru Malti bin-numru 59941, liema applikazzjoni saret fl-10 t'Awwissu, 2019 mis-soċjetà intimata għat-*trademark* SHACMAN fir-rigward ta' oġġetti li wkoll jaqgħu taħt il-Klassi 12 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Oġġetti u Servizzi, jiġifieri *vehicles for locomotion by land, air, water or rail; axles for vehicles; transmissions for land vehicles; clutches for land vehicles; driverless cars [autonomous cars]; gearboxes for land vehicles; automobile chassis; bodies for vehicles; transmission shafts for land vehicles; lorries; engines for land vehicles.*

5. Is-soċjetà rikorrenti spjegat li din l-applikazzjoni saret mingħajr il-kunsens u/jew l-awtorizzazzjoni tagħha, u kkontendiet li t-*trademark* SHACMAN kienet parzjalment ikkupjata mill-isem tar-rikorrenti MAN jew  , għaliex fiha l-element MAN. Qalet ukoll li l-isem SHACMAN fih żewġ sillabi, iżda li l-unika sillaba li fiha tifsira hija 'MAN', u għalhekk hija identika għall-marka distintiva tas-soċjetà rikorrenti. Ġie spjegat ukoll li l-isem MAN jew  huwa isem distint fl-Unjoni Ewropea b'rabta ma' trakkijiet, karozzi tal-linja, muturi u magni, bil-konsegwenza li l-isem MAN, anki fil-kelma SHACMAN, għandu viżibilità partikolari mal-pubbliku rilevanti. Is-soċjetà rikorrenti spjegat wkoll li ladarba l-kelma MAN tiffurma parti integrali minn SHACMAN, għandu jkun ċar li t-*trademarks* SHACMAN u MAN/  huma simili sa grad ogħla mill-medja, partikolarment viżwalment. Is-soċjetà rikorrenti qalet li anki l-mod kif tinqara u tinstema' l-kelma 'SHACMAN' huwa distint, fejn il-kelma 'MAN' hija aktar b'saħħitha mit-terminu 'SHAC'. Qalet ukoll li anki konċettwalment, iż-żewġ

trademarks huma identici, u *t-trademarks* irregistrati mis-soċjetà rikorrenti għandhom reputazzjoni fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Qalet ukoll li t-terminu 'MAN' mhux deskrittiv tal-oġġetti li jinsabu fi Klassi 12 tal-Klassifikazzjoni, u għalhekk is-soċjetà rikorrenti għandha kull dritt topponi għar-registrazzjoni tat-*trademark* mis-soċjetà intimata. Qalet ukoll li peress li *t-trademarks* huma simili ħafna għal xulxin, hemm il-possibilità ta' konfużjoni bejniethom, u l-pubbliku rilevanti jista' b'mod żbaljat jaħseb li hemm xi forma ta' konnessjoni ekonomika bejn iż-żewġ kumpanniji, meta dan mhux minnu. Is-soċjetà rikorrenti qalet ukoll li għalhekk ir-registrazzjoni u l-użu tat-*trademark* in kwistjoni jammontaw għal abbuż mit-*trademarks* irregistrati minnu.

6. Flimkien mal-Avviż ta' Oppożizzjoni pprezentat lill-Kontrollur, is-soċjetà rikorrenti pprezentat għadd ta' dokumenti in sostenn tal-pretensjonijiet tagħha.

7. Is-soċjetà intimata ħadet il-pożizzjoni li l-użu tal-kelma MAN huwa wieħed ġeneriku ħafna, u t-terminu MAN huwa biss kelma ffurmata minn tliet ittri mit-*trademark* SHACMAN. Is-soċjetà intimata għamlet riferiment għall-fatt li globalment hawn numru ta' kumpanniji li jagħmlu użu mill-isem MAN bħala parti mit-*tradename* tagħhom. Is-soċjetà intimata għamlet riferiment ukoll għal-*logo*, u qalet li dan ukoll huwa wieħed ġeneriku, mingħajr ebda xogħol tal-arti jew marki distintivi oħra, u huwa *logo* li jinstab f'diversi *trademarks*. Is-soċjetà intimata insistiet illi li jekk it-talbiet tas-soċjetà rikorrent jigu milqugħin, l-ebda applikazzjoni li tagħmel użu minn kelma bi tliet ittri, bħal ma hija 'MAN' ma tkun tista' tigi milqugħa fil-futur.

Id-Deciżjoni Appellata

8. Permezz tad-deciżjoni mogħtija fl-14 ta' Ottubru, 2021, u notifikata lill-partijiet permezz ta' ittra fil-15 ta' Ottubru, 2021, il-Kontrollur ċaħad it-talbiet tas-soċjetà rikorrenti wara li għamel is-segweni konsiderazzjonijiet:

“Findings

The Office has noted the submissions made by the opponent and the applicant and has made the following findings.

2.1 Opponent's Claim of Counterstatement not filed within period prescribed by law

2.1A Opponent's claim

The Opponent claims that the Applicant should be deemed to have failed to submit a Counterstatement outlining grounds against the Opposition within the timeframe of 60 working days from the date of notification upon the Applicant of the Notice of Opposition provided in Regulation 9(l) of S.L. 597.03.

The Opponent's reason for the above claim is that the communication received by the Opponent consists in a two-page email dated 29 March, 2020 sent to the Office from Dr. John Seychell Navarro without any shred of mandatory evidence required at law to support a position that Dr. Seychell Navarro was acting thereby as an “agent authorised ... in writing” by the juridical person of the Applicant.

The opponent also underlines that:

- *Dr. Seychell Navarro referred to his “clients” (plural) as “Shacman”/“Shacman, Trademark 599491” and further on as “Shaanxi Automobile Holding Group”, and to the Opposed Trademark as “Trademark 599491”.*
- *The Applicant in this case is neither “Shacman” nor “Shacman, Trademark 599491” nor even “Shaanxi Automobile Holding Group”, but rather the Chinese-registered company SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO. LTD.*
- *The Opposed Trademark is number 59941 and there is no Maltese Trademark Application (or Registration) carrying the number 599491.*

2.1B Analysis of claim

The Office notes

a) Re Authorisation of Dr Seychell Navarro:

i. Article 104 Trademarks Act Cap. 597 states:

Except as may otherwise be prescribed, any act required or authorised by this Act to be done by or in respect of a person in connection with the registration of a trademark, or any procedure relating to a registered trademark, may be done by or in respect of an agent authorised by that person in writing.

There is no obligation in Article 104 Trademarks Acts Cap. 597 that the authorisation of the agent should be submitted to the Office at the time the counterstatement is filed.

ii. Rule 9 (5) (Trademark Search and Opposition Rules) Subsidiary Legislation 597.03 in vigore at the time, stated:

The Office shall reject the application if, within the period referred to in sub-rule (1), the applicant does not:

- (i) withdraw the application; or
- (ii) restrict the goods and services covered by the application; or
- (iii) submit a counterstatement outlining grounds against the opposition.

There is no obligation in SL 597.03 that the authorisation of the agent should be submitted to the Office at the time the counterstatement is filed.

iii. Should the Office wish to request to see the authorisation the Office could have done so at any time in view of Rule 4 Trademarks (Provisions and Fees) Rules Subsidiary Legislation 597.01 in vigore at the time, which stated:

The Comptroller may request the submission of documentary evidence before undertaking any act required of him by law.

b) Re reference to trademark and client:

The following are excerpts of the email communication to the Office by Dr. Seychell Navarro dated 29th March, 2020:

I write on behalf of my clients Shacman, Trademark 59941.

... the word MAN is generic and is not the whole name of my client's company which is Shacman ...

Furthermore, Dr Seychell Navarro in designating the subject of his mail referring to "Trademark 59941-SHACMAN" and then inter alia asks the Office "... to consider this

an objection with regards to the arguments brought up by MAN's legal representative."

It is clear to the Office that Dr Seychell Navarro was writing in respect of Application 59941 since:

- (a) this is indicated in subject title of his mail and*
- (b) he refers to the arguments brought up by MAN's legal representative and the Office only forwarded to him the arguments which were contained in the opposition lodged in respect of Application 59941.*

2.1C The Office position

Opponent's claim that counterstatement was not filed within period prescribed by the law is rejected.

2.2 Grounds for refusal

2.2.1 Legislation under which the grounds cited by the Opponent fall

The Opponent cites the following grounds on the basis of which the application should be refused:

In respect of IR 0914360:

Article 6 (1)(b) Trademarks Act Cap. 597

Article 6 (3)(a) Trademarks Act Cap. 597

In respect of EUTM 04661278

Article 6(1)(b) Trademarks Act Cap. 597

Article 6(3)(a) Trademarks Act Cap. 597

The provisions in question are the following:

6(1) A trademark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where:

(b) because of its identity with, or similarity to, an earlier trademark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trademarks, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, including the likelihood of association by the public with the earlier trademark.

(3) Furthermore, a trademark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where:

(a) it is identical with, or similar to, an earlier trademark irrespective of whether the goods or services for which the trademark is applied or registered are identical with, similar to or not similar to those for which the trademark is protected, where the earlier trademark has a reputation in Malta or, in the case of an EU trademark, has a reputation in the Union and the use of the later trademark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trademark;

3. Findings re Claims under Article 6(1)(b) Trademarks Act Cap. 597

3.1 Goods and/or services covered by the trademarks

The Office notes that the goods relating to the marks registered as per IR 0914360 and EUTM 04661278 referred to by the opponent are similar to the goods in respect of which the application for registration of a trademark has been submitted by the applicant.

3.2 Comparison of trademarks

3.2.1 Determination whether Marks are Identical

The Office notes that the applicant trademark and the opponent's trademarks are not identical.

3.2.2A Similarity Assessment – SHACMAN (Application) vis a vis 0941360 – international registered trademark with EU designation (MAN)

Given that the goods are similar and the marks are not identical the Office carried out an assessment of the visual, aural and conceptual similarity of the marks in question.

a) Visual Similarity

The applicants mark is a word mark i.e. SHACMAN. The earlier mark on which the opposition is based is also a word mark i.e. MAN. The applicant's mark consists of seven letters with the last three being the same as the earlier mark. The Office considers that there is an average visual similarity between the two marks.

b) Aural Similarity

The word MAN is the second syllable of SHACMAN. The letters schac are at the beginning of the mark hence any pronunciation of the word shacman has to start with said letters and then followed by the other three. The Office considers the first syllable being formed by the letters shac as phonetically strong as man and together with it creates different sounding word. The Office considers that there is an average aural similarity between the two marks.

c) Conceptually


The word Shacman has no dictionary meaning as does the word Shac while the word Man can be taken to mean an adult male. Given the presence of man as the second syllable of Shacman the Office considers there is low conceptual similarity between the two marks.

3.2.2B Similarity Assessment – SHACMAN (Application vis a vis 004661278 – EU trademark

Given that the goods are similar and the marks are not identical the Office carried out an assessment of the visual, aural and conceptual similarity of the marks in question.

a) Visual similarity

The applicant’s mark is a word mark i.e. SHACMAN. The earlier mark on which the opposition is based is a figurative mark with word man written in a block stylised type under an arch. Both the word and arch are a silver-grey shading with a black outline.

Applicants Mark	Opponent Mark/s
SHACMAN	0941360 - international registered trademark with EU designation MAN
	004661278 - EU trademark 

When comparing the two marks the Office considers that there is a low visual similarity between the two marks.

b) Aural Similarity between the applicant’s mark and the word element of the opponent’s mark

The word MAN is the second syllable of SHACMAN. The letters shac are at the beginning of the mark hence any pronunciation of the word shacman has to start with

said letters and then followed by the other three. The Office considers the first syllable being formed by the word shac as phonetically strong as the second syllable man and together with it creates different sounding word. The Office considers that there is an average aural similarity between the two marks.

c) Conceptually

The word Shacman has no dictionary meaning while the word Man can be taken to mean an adult male. Taking note that the opponent's mark is a figurative mark and also the arch in said mark and given the presence of the word man as the second syllable of Shacman the Office considers that there is low conceptual similarity between the two marks.

3.2.3 Global assessment

When comparing the applicant's mark with the opponent's marks it follows from all the foregoing that, visually, phonetically and conceptually, there is a certain degree of similarity between those marks as a result of the inclusion of the word which composes the earlier mark in the word mark for which registration is sought.

It is therefore necessary, to make a global assessment of whether there is a likelihood of confusion between the marks at issue.

The Office notes:

- i. It has been established that the goods in question are similar;*
- ii. There is an average visual and aural similarity and low conceptual similarity between the applicant's mark and the opponent IR mark;*
- iii. There is a low visual similarity, an average aural similarity and a low conceptual similarity between the applicant's mark and the opponent EU mark;*
- iv. In case T 486/07 Ford Motor Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) para 30, note was taken by the ECJ that the OHIM Board of Appeal concluded that "cars are high-priced products which will be purchased after careful consideration. This applies also to parts of cars, as the consumer is aware that those parts can cause serious damage to the car and that driving safely depends on their proper functioning ... In addition, the Board of Appeal found that the relevant public will be more attentive when buying high-priced products like cars or products that influence driving safety like apparatus for vehicles and will therefore pay increased attention to the trade mark under comparison.*

In its conclusions the ECJ said that it has already been held that, for the purposes of assessing whether there is any likelihood of confusion between marks relating to

motor vehicles, account must be taken of the fact that, in view of the nature of the goods concerned and in particular their price and their highly technological character, the average consumer displays a particularly high level of attention at the time of purchase of such goods. That assessment has been justified on the ground that, where it is established in fact that the objective characteristics of a given product mean that the average consumer purchases it only after a particularly careful examination, it is important in law to take into account that such a fact may reduce the likelihood of confusion between marks relating to such goods at the crucial moment when the choice between those goods and marks is made (see, to that effect, Case C 361/04 P Ruiz-Picasso and Others v OHIM [2006] ECR I 643, paragraphs 38 to 40).

The ECJ confirmed that said assessment could be applied to case it was adjudicating and confirmed the merits of the approach taken by the Board of Appeal.

Taking note of the above and in particular that the marks relate to vehicles and parts thereof, the Office does not consider that the public is likely to interpret the applicant's mark as a variant of that earlier marks or as mark associated with the owner of the earlier marks and, accordingly, as having the same commercial origin or that goods at issue derive, at the from (sic!) companies which are linked economically.

In this regard the Office finds that there is not a possibility of likelihood of confusion in the case of the marks at issue in the minds of consumers.

4. Findings re Claims under Article 6(3)(a) Trademarks Act Cap. 597

4.1 Legal Provisions

Article 6 of Cap. 597 states:

(3) Furthermore, a trademark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where:

(a) it is identical with, or similar to, an earlier trademark irrespective of whether the goods or services for which the trademark is applied or registered are identical with, similar to, or not similar to those for which the earlier trademark is protected, where the earlier trademark has a reputation in Malta or, in the case of an EU trademark, has a reputation in the Union and the use of the later trademark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trademark.

4.2 Findings

It is noted that for a trademark not to be registered under this Article 6(3)(a) it must show that:

- i) the trademark must be identical with, or similar to, an earlier trademark (irrespective of whether the goods or services for which the trademark is applied or registered are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trademark is protected)*
- ii) the earlier trademark must have a reputation in Malta or, in the case of an EU trademark, a reputation in the Union*
- iii) the use of the later trademark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trademark.*

4.2A Requirement that applicant's mark must be identical or similar to the opponent's mark/s

As indicated above the Office considers that:

- a. There is an average visual and aural similarity and low conceptual similarity between the applicant's mark and the opponent IR mark;*
- b. There is a low visual similarity, an average aural similarity and a low conceptual similarity between the applicant's mark and the opponent EU mark.*

Therefore, this requirement is fulfilled as level of similarity exists.

4.2B Opposition citing Article 6(3)(a) – the requirement of having a reputation in Malta or, in the case of an EU trademark, a reputation in the Union

The Office is satisfied through the documentation submitted that the opponent's mark has a reputation in the EU.

4.2C Opposition citing Article 6(3)(a) – requirement showing that the use of the later trademark (the applicant's mark) would take unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier trademark (the opponent's mark)

In the case T-67/04, Spa Monopole, vs OHIM, the European Court of First Instance states in regard to taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier mark (par. 51) The concept of taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier mark must be intended to encompass instances where there is clear exploitation and free-riding on the coattails of a famous mark or an attempt to trade upon its reputation.

In same case (par. 40) the Court notes that the purpose of Article 8(5) of Regulation No. 40/94 is not to prevent registration of any mark which is identical with a mark with a reputation or similar to it. The objective of that provision is, notably, to enable the proprietor of an earlier national mark with a reputation to oppose the registration of marks which are likely either to be detrimental to the repute or the distinctive character of the earlier mark, or to take unfair advantage of that repute or distinctive character. In that connection, it should be made clear that the proprietor of the earlier mark is not required to demonstrate actual and present harm to his mark. He must however adduce prima facie evidence of a future risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment. (underline added).

Though the argument by the Court relates to Article 8(5) of the Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December, 1993 on the Community trademark. It is noted that this article was reflected in Article 5(3)(a) of Directive 2015/2436 which is transposed in Article 6(3) of Trademark Act Cap. 597. In this regard it is considered that the reasoning is also valid for the purpose of said Article 6(3).

Whilst the opponent claims unfair advantage, he does not adduce prima facie evidence of a future risk, which is not hypothetical, of said unfair advantage of the distinctive character or the repute of the mark.

4.2D Opposition citing Article 6(3)(a) – requirement of showing that the use of the later trademark (the applicant’s mark) would be detrimental to, the distinctive character of the earlier trademark

The Office again notes that in para 40 of the Case T-67/04, Spa Monopole, vs OHIM, where the European Court of First Instance states the purpose of Article 8(5) of Regulation NO 40/94 is not to prevent registration of any mark which is identical with a mark with a reputation or similar to it. The objective of that provision is, notably, to enable the proprietor of an earlier national mark with a reputation to oppose the registration of marks which are likely either to be detrimental to the repute or the distinctive character of the earlier mark, or to take unfair advantage of that repute or distinctive character. In that connection, it should be made clear that the proprietor of the earlier mark is not required to demonstrate actual and present harm to his mark. He must however adduce prima facie evidence of a future risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment. (underline added)

The Court furthermore stated under the heading detriment to the distinctive character of the earlier mark, that there is detriment where the earlier mark is no

longer capable of arousing immediate association with the goods for which it is registered and used (par. 43).

The Office notes that the opponent presented evidence of the reputation of the mark. On the other hand, the opponent did not adduce prima facie evidence of a future risk, which is not hypothetical, that there is risk of detriment i.e. no evidence was provided to demonstrate that the earlier mark (the opponent's mark) would no longer be capable of arousing immediate association with the goods for which it is registered and used as a result of the registration of the later (the applicant's) mark.

Opponent's claim that in respect of IR 0914360 and EUTM 04661278 application should be refused on the basis of Article 6(3)(a) Trademarks Act Cap. 597.

After due consideration of submissions made, of the relevant legal provisions and relevant case law the Office finds that the use of the applicant's trademark would not take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trademark.

Thus, the Opponent's claim is rejected.

In view of the above, the Opposition to Application No. TM59941 is not accepted.

The Applicant and Opponent are to be informed of decision and possibility of appeal in line with Trademark Act Cap. 597 and regulations as applicable.

4.2E Opposition citing Article 6(3)(a) – requirement of showing that the use of the earlier trademark (the applicant's mark) would be detrimental to, the repute of the earlier trademark

The Office considers that there would be detriment to the repute of the earlier mark where the goods, for which the mark applied for (the applicant's mark), are used to appeal to the public's senses in such a way that the earlier marks' power of attraction is diminished (Case T-67/04, Spa Monopole, vs OHIM par 43 under the heading Detriment to the repute of the earlier mark) or tarnished.

Once more in line with para 40 of the Case T-67/04, Spa Monopole vs OHIM, the Office noted that that the proprietor of the earlier mark is not required to demonstrate actual and present harm to his mark. He must however adduce prima facie evidence of a future risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment. (underline added)

While the opponent presented evidence of the reputation of the mark, he did not produce any evidence, to establish that registration of the applicant's mark would be

likely to be detrimental to the repute of the opponent's mark if it is used on the goods in respect of which the applicant's mark was applied for.

5 Summary and Conclusion

Opponent's Claim of Counterstatement was not filed within the period prescribed by the law.

After due consideration of submissions made and the relevant legal provisions the Office concludes that counterstatement was filed within the period prescribed by the law.



Thus the Opponent's claim is rejected.

Opponent's claim that in respect of IR 0914360 and EUTM 04661278 application should be refused on the basis of Article 6(1)(b) Trademarks Act Cap. 597.



After due consideration of submissions made, of the relevant legal provisions and of relevant case law, the Office finds that there is not a possibility of likelihood of confusion in regards the marks at issue in the minds of consumers.


Thus, the Opponent's claim is rejected.


L-Appell


9. Is-soċjetà appellanta spjegat li hija ħassitha aggravata bid-deċiżjoni appellata, u kien għalhekk li hija interponiet appell minnha *ai termini* tal-artikolu 100 tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta, u tar-Regolament 41 (4) tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 597.04. Qalet li fil-fehma tagħha, il-motivazzjonijiet li wasslu għall-konklużjoni fil-paragrafu numru 1 tad-deċiżjoni appellata huma kompletament żbaljati għaliex qatt ma kien hemm asserzjoni abbażi tal-artikolu 6(1)(b) tal-Kap. 597 li SHACMAN hija 'identika' għal  u MAN, iżda fattwalment u legalment huwa impossibbli li wieħed jinnega li hemm tal-anqas similitudni bejn SHACMAN u  u MAN, stante li SHACMAN tinkludi l-frażi MAN. Żiedet tgħid li għalhekk għandu jirriżulta li hemm similitudni, u li jrid isir

eżerċizzju fejn jiġi determinat jekk tali similitudni tiksirx jew id-disposizzjoni tal-ligi in kwistjoni, u jekk tali similitudni tistax twassal għal konfużjoni bejn il-marki rispettivi tal-kontendenti, li ġġib magħha wkoll il-probabbiltà ta' assoċjazzjoni erronja bejniethom. Is-soċjetà appellanta qalet li għalhekk il-konklużjoni legali korretta għandha tkun fis-sens li l-oppożizzjoni trid tiġi milqugħa u l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-*trademark* SHACMAN mis-soċjetà appellata għandha tiġi miċħuda.

10. Is-soċjetà appellanta qalet li anki l-motivazzjonijiet li wasslu għall-konklużjoni fil-paragrafu 2 tad-deċiżjoni appellata, huma kompletament żbaljati, stante li qatt ma kien hemm asserzjoni abbażi tal-artikolu 6(3)(a) tal-Kap. 597, li SHACMAN hija identika għal  u MAN, iżda huwa fattwalment u legalment impossibbli li wieħed jinnega tal-anqas element ta' similitudni, u għalhekk ladarba hemm similitudni bejn il-marki rispettivi, irid jiġi stabbilit jekk hemmx *trademarks* anterjuri ta' "reputazzjoni fl-UE" skont id-dettami u l-parametri tal-ligi u l-insenjamenti tal-Qrati tal-UE, u mhux jekk it-*trademark* tgawdix "reputazzjoni f'Malta", għaliex il-kuncett ta' "reputazzjoni f'Malta" f'dan il-każ huwa irrilevanti stante li l-ebda waħda mit-*trademarks* anterjuri m'hija rreġistrata f'Malta, u ladarba ġie stabbilit li hemm similitudni u li hemm ukoll "reputazzjoni fl-UE", u mhux f'Malta, għall-iskop tal-ligijiet relattivi, l-apprezzament legali korrett huwa fis-sens li dawn iż-żewġ fatturi għandhom jabbinau flimkien sabiex ikollu jsegwi b'mod naturali li kwalunkwe użu f'Malta tat-*trademark* nru. 59941 SHACMAN ikun mhux xieraq u detrimental għall-karattru distintiv u għar-reputazzjoni tat-*trademarks* anterjuri  u MAN.

11. Is-soċjetà appellanta qalet li l-argument dejjem kien li f'dan il-każ it-*trademarks* huma simili u mhux identiċi, u saħqet li għalhekk huwa ingust u erroneju li l-oppożizzjoni taħt dan il-kap tiġi riġettata għaliex it-*trademarks* mhumiex identiċi. Żiedet tgħid li ladarba jkun gie stabbilit li tal-anqas hemm similitudni, l-apprezzament legali korrett huwa fis-sens li din l-istess similitudni hija tali li fiha l-probabbiltà ta' konfużjoni bejn il-marki rispettivi tal-kontendenti, li ġġib magħha wkoll il-probabbiltà ta' assoċjazzjoni erroneja bejniethom. Is-soċjetà appellanta qalet li jekk il-Kontrollur ried ifisser li fil-fehma tiegħu kien hemm similitudni, imma li kinitx tali li biha jista' jkun hemm probabbiltà ta' konfużjoni jew assoċjazzjoni bejn SHACMAN u  u MAN, meħtieġa biex jiġi akkolt l-Avviż ta' Oppożizzjoni tas-soċjetà appellanta mprontat fuq l-artikolu 6.(1)(b) tal-Kap. 597, jingħad li hija ħasra li d-deċiżjoni appellata hija daqshekk xotta, u s-soċjetà appellanta qed ikollha biss tagħmel riferiment għall-fatt li l-Kontrollur infurmaha fid-deċiżjoni li *"the office has considered the information provided in the notice of opposition to the registration of this trademark and in your maintenance of opposition"*. Is-soċjetà appellanta qalet ukoll li l-Kontrollur ma kkonsidrax il-karatteristika ta' *enhanced distinctiveness* tat-*trademarks*, għaliex huwa ma sabx xebħ, wisq anqas xebħ li kapaċi jikkawża konfużjoni, aħseb u ara kemm seta' jidhol f'eżami ta' distintività msaħħa.


12. Permezz tat-tieni aggravju tagħha, is-soċjetà appellanta qalet li min-naħa tagħha ma saret ebda asserzjoni abbażi tal-artikolu 6(3)(a) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta li SHACMAN hija identika għal  u MAN, u fl-Avviż ta' Oppożizzjoni l-argument tagħha kien li hemm similitudni anki f'ċirkostanzi fejn

din mhux neċessarjament tfisser ukoll probabbiltà ta' konfużjoni jew ta' assoċjazzjoni erronea. Is-soċjetà appellanta qalet li għalhekk huwa ingust li l-oppożizzjoni taht dan il-kap giet riġettata għaliex it-*trademarks* ma kienux identiċi. Żiedet tgħid li ladarba jiġi stabbilit li hemm similitudni u li hemm ukoll "reputazzjoni fl-UE", u mhux f'Malta, għall-iskop tal-ligijiet relattivi, l-apprezzament legali korrett huwa fis-sens li dawn iż-żewġ fatturi jabbinaw flimkien sabiex isegwi li kwalunkwe użu f'Malta li jkun sar mit-*trademark* nru. 59941 SHACMAN, ikun mhux xieraq u detrimental għall-karattru distintiv kif ukoll għar-reputazzjoni tat-*trademarks* anterjuri  u MAN. Is-soċjetà appellanta qalet li hemm żball grossolan fid-deċiżjoni appellata fejn gie dikjarat li "*the earlier trademarks ... do not have reputation in Malta*", għaliex hija ma nkludix il-kelma "Malta" għar-rigward tal-asserzjoni tagħha dwar ir-reputazzjoni, u daħħlet il-kelma "*European*" sabiex tenfasizza aktar li r-reputazzjoni vantata minnha hija dik fl-Unjoni Ewropea, stante li t-*trademarks* anterjuri li fuqhom hija bbażata l-oppożizzjoni tagħha taht dan il-kap mhumiex *trademarks* registrati f'Malta. Żiedet tgħid li għalhekk il-kwistjoni kienet dwar jekk ir-registrazzjonijiet ta' *trademarks* anterjuri għandhom reputazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Is-soċjetà appellanta qalet li jidher li l-Kontrollur kien qiegħed ifittex provi dwar ir-reputazzjoni tat-*trademarks* anterjuri f'Malta, iżda peress li t-*trademarks* anterjuri huma *trademarks* tal-Unjoni Ewropea u l-IR li tiddesinja l-UE, kull ma kellu jagħmel il-Kontrollur kien li japprezza l-argumenti u l-provi li ġew sottomessi quddiemu mis-soċjetà appellanta. Is-soċjetà appellanta qalet li huwa assolutament ingust li jkollok sitwazzjoni fejn, bl-istess principji ta' legiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea armonizzata (id-Direttiva UE 2015/2436),

ikollok il-każ tat-*trademark* tal-UE TECHMAN li l-*Opposition Division of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO)* issib li dwarha kemm leżjoni tal-jeddijiet ta' *trademarks* ta' reputazzjoni fl-UE (stante reputazzjoni fil-Ġermanja), u f'każ simili fejn għandhom japplikaw prinċipji ta' liġi Komunitarji armonizzati, il-Kontrollur lanqas biss ma jsib somiljanza, u wisq anqas somiljanza illeċita in kwantu li kapaċi li tikkrea konfużjoni. Hawnhekk is-soċjetà appellanta għamlet riferiment għad-deċiżjoni tas-CJEU C-301/07 (PAGO) fejn ingħad li r-reputazzjoni f'pajjiż wieħed tal-Unjoni Ewropea kienet biżżejjed sabiex tikkostitwixxi reputazzjoni f'parti sostanzjali tat-territorju' tal-Unjoni Ewropea għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi rilevanti.


13. Is-soċjetà appellanta temmet ir-rikors tal-appell tagħha billi qalet li għalhekk għandu jsegwi li f'sitwazzjoni fejn gie ppruvat li t-*trademarks* anterjuri




u MAN għandhom reputazzjoni fil-Ġermanja fir-rigward ta' *lorries, buses, motors and engines*, għuridikament din tissarraf f'dik ir-reputazzjoni fl-Unjoni Ewropea dwar l-istess prodotti fi klassi 12, li meta abbinata mas-similitudni bejn SHACMAN u  u MAN, għandu jwassal għall-konklużjoni li l-użu ta' din it-*trademark* ser ikun detrimental għall-karattru distintiv u għar-reputazzjoni tat-*trademarks* anterjuri tal-opponent.

Ir-Risposta tal-Appell

14. Is-soċjetà appellata fir-risposta tagħha wiegbet li d-deċiżjoni tal-Kontrollur hija ekwa u għandha tiġi kkonfermata. Qalet li peress li l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-*trademark* proprjetà tagħha kienet

konformi mar-rekwiziti imposti mill-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali, it-talba għar-registrazzjoni tal-istess *trademark* kienet tiġi aċċettata u kienet tiġi pubblikata, li kieku ma kienx għal dan l-appell. Qalet ukoll li kif spjega tajjeb il-Kontrollur fid-deċiżjoni tiegħu, l-oppożizzjoni għar-registrazzjoni tat-*trademark* SHACMAN ma setgħetx tiġi aċċettata, għaliex tali registrazzjoni ma tmurx kontra dak stipulat fl-artikolu 6(1)(b) tal-Kap. 597. Żiedet tgħid li l-allegazzjonijiet tas-soċjetà appellanta huma infondati fil-fatt u fid-dritt, stante li l-isem SHACMAN m'għandu x'jaqsam xejn mal-kelma MAN, bħala kontenut ta' kelma, tifsira jew ħoss. Qalet li l-kelma SHACMAN hija magħmula mill-ewwel tliet ittri tal-kumpannija appellata Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. Ltd., iżda li l-kumplement tal-kelma ġejja mill-kelma MAN, li hija kelma ġenerika li tfisser 'raġel', għaliex il-vetturi tagħha huma kbar u ta' strapazz. Qalet ukoll li l-kelma 'MAN' ġejja mill-kelma 'manufacturing' li kienet parti mill-isem oriġinali tal-kumpannija. Qalet ukoll li t-*trademark* MAN tas-soċjetà appellanta ma jirreferix għat-tifsira ta' 'raġel', iżda għal 'Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg AG'. Qalet li għalhekk it-*trademark* SHACMAN hija valida, kif iddeċieda l-Kontrollur fid-deċiżjoni riċerkata tiegħu, u din hija *trademark* li tagħmel distinzjoni bejn il-prodotti rispettivi taż-żewġ soċjetajiet kontendenti. Qalet ukoll li l-marka  bħala *logo* m'hijiex l-istess u ma tixbaħx il-marka tas-soċjetà appellanta, u din it-*trademark* lanqas m'hija simili għall-isem tat-*trademark* tal-appellanta, u għalhekk l-użu ta' din it-*trademark* mis-soċjetà appellanta ma jistax jittqies li qiegħed ikun ta' vantaġġ mhux ġust jew ta' detriment għax-xorta distintiva u għar-reputazzjoni tas-soċjetà appellanta. L-appellata qalet li f'dan il-każ lanqas ma teżisti probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, jew probabbiltà ta' assoċjazzjoni. Is-soċjetà appellanta qalet li tant huwa stat ta' fatt


li l-użu tal-kelma 'Man' bħala parti minn kelma oħra mhuwiex ta' theddida għat-*trademark* MAN, li s-soċjetà estera Truckman li wkoll tbiegħ partijiet għall-ingenji, ilha topera mingħajr kontestazzjoni sa mill-1987. Qalet li kemm l-isem kif ukoll il-*logo* ta' SHACMAN, huma validi stante li ma jqarrqux bil-pubbliku, u lanqas m'għandhom il-potenzjal li jqarrqu bil-pubbliku kemm minħabba l-isem kif ukoll minħabba l-forma, il-kwalità jew l-oriġini ġeografika tal-prodotti. Żiedet tgħid li anki l-emblemi huma totalment differenti, kuntrarjament għal dak dikjarat mis-soċjetà appellanta, kif jirriżulta mir-ritratti ešebiti fl-atti. Is-soċjetà appellata qalet li argument ieħor li jxejjen l-allegazzjoni ta' similitudni min-naħa tas-soċjetà appellanta, huwa li meta wieħed jifli bir-reqqa t-*trademarks* fir-Registru Malti, isib li hemm tal-anqas ħdax-il *trademark* li jinkorporaw l-ittri MAN, u li għalhekk għandu jirriżulta li ma kien hemm l-ebda malafede min-naħa tagħha.

15. Is-soċjetà appellata qalet li t-*trademark* SHACMAN hija proprjetà tas-soċjetà Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. Ltd., li kienet stabbilita originarjament fl-1968 bħala 'Shaanxi Automobile Manufacturing Plant'. Ġie spjegat li l-kumpannija hija bbażata fil-belt ta' Xi'an, fir-reġjun ta' Shaanxi, għandha aktar minn 32,000 ħaddiem, u aktar minn 38.4 biljun Yuan f'assi, filwaqt li t-trakkijiet tagħha jinbiegħu f'aktar minn 90 pajjiż jew reġjun, inkluż fl-Ewropa, fl-Amerika t'Isfel, l-Asja u l-Afrika. Qalet li hija rreġistrata wkoll mal-*World Intellectual Property Organisation* u għandha rreġistrat validament f'isimha t-*trademark*  SHACMAN f'diversi ġurisdizzjonijiet oħra. Qalet ukoll li t-trakkijiet u l-ingenji tagħha jiġu ešebiti b'mod internazzjonali, u għalhekk it-talbiet tas-soċjetà appellanta għandhom jiġu miċhuda.

16. Fit-2 ta' Marzu, 2022, is-soċjetà appellanta pprezentat rikors wara li din giet notifikata bir-risposta tal-appell tas-soċjetà appellata, u ma' din ir-risposta kien hemm għadd ta' dokumenti annessi. Is-soċjetà appellanta saħqet li dan huwa inkongruwu ma' dak li normalment iseħħ quddiem Qorti fi stadju ta' appell, u għalhekk argumentat li s-soċjetà appellata ma setgħetx tipprezenta provi f'dan l-istadju tal-proċeduri, partikolarment meta ma ntabitx l-awtorizzazzjoni tal-Qorti għall-prezentata ta' dawn id-dokumenti. Wara li s-soċjetà appellata ngħatat żmien tressaq ir-risposta tagħha għal dan ir-rikors tas-soċjetà appellanta, il-Qorti semgħet ix-xhieda tal-appellat Vincent Mercieca waqt l-udjenza tas-16 ta' Marzu, 2022, fejn fir-rigward tad-dokumenti li għew ešebiti, spjega li in vista tas-sitwazzjoni taċ-Ċina matul il-pandemija tal-Covid-19, kien diffiċli ferm li ċerti dokumenti jintbagħtu qabel.

17. Permezz ta' digriet mogħti minn din il-Qorti fit-22 ta' Marzu, 2022, il-Qorti kkonstatat li r-regolament 9(1)(iii) tal-Avviż Legali 343 tal-2018 li kien jirregola l-proċedura ta' oppożizzjoni, ma kienx jobbliga lis-soċjetà appellata li tipprezenta l-evidenza tagħha quddiem l-Uffiċċju tal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali, kif kien jagħmel ir-Regolament 6(4) tal-Avviż Legali 343 tal-2018 fir-rigward ta' min jipprezenta l-Avviż ta' Oppożizzjoni. Qieset ukoll li dak li jipprovdil l-artikolu 150(1)(b) tal-Kap. 12, li meta Qorti tkun sodisfatta mill-ħtiega li jkollha dokument quddiemha, jitħallew jingabu dokumenti fi stadju ta' appell, u għalhekk iddeċidiet li d-dokumentazzjoni li opponiet għaliha s-soċjetà appellanta, m'għandhiex tiġi sfilzata mill-proċess.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

18. Din il-Qorti ser tgħaddi sabiex tikkunsidra l-aggravji tas-soċjetà appellanta, u dan fid-dawl tar-risposta tas-soċjetà appellata, u anki tal-konsiderazzjonijiet magħmula mill-Kontrollur fid-deċiżjoni appellata, u fid-dawl tat-trattazzjoni magħmula mill-partijiet. Ġie spjegat li l-oppożizzjoni tas-soċjetà appellanta ġejja mill-fatt li hija għandu żewġ *trademarks* irregistrati,  u l-*word mark* MAN, li t-tnejn li huma jirreferu għall-prodotti li jaqgħu taħt il-Klassi 12 tal-klassifikazzjoni stabbilita bil-Ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Ogġetti u Servizzi għall-Finijiet tar-Registrazzjoni tal-Marki. Dawn it-*trademarks* ġew irregistrati f'Settembru tal-2005 u f'Marzu tal-2006 rispettivament, u għalhekk it-tnejn li huma jistgħu jitqiesu bħala *trademarks* anterjuri għal dik li qegħda tapplika biex tirreġistra s-soċjetà appellata, stante li din applikat biex tirreġistra l-*word mark* SHACMAN fl-2020. Fil-kontestazzjoni ewlenija bejn il-partijiet li tat lok għal dawn il-proċeduri, filwaqt li s-soċjetà appellanta qegħda tinsisti li f'dan il-każ hemm similarità bejn it-*trademarks* b'tali mod li tista' tinħoloq konfużjoni f'moħħ il-konsumatur, u dan ladarba l-prodotti koperti minn dawn it-*trademarks* jaqgħu kollha taħt il-Klassi 12 tal-Klassifikazzjoni, is-soċjetà appellata qegħda tinsisti li m'hemm l-ebda similarità bejn it-*trademarks* in kwistjoni. Is-soċjetà appellanta bbażat l-ogġezzjoni tagħha fuq l-artikoli 6(1)(b) u 6(3)(a) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta, li testwalment jgħidu:

(6)(1) *Trademark* m'għandhiex tiġi registrata jew, jekk tkun registrata, tista' tiġi dikjarata invalida meta:


(b) Minhabba l-identità jew similarità tagħha ma' *trademark* preċedenti u l-identità jew is-similarità tal-oġġetti jew is-servizzi koperti mit-*trademarks*, teżisti l-probabbilità ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, inkluża l-probabbilità ta' assoċjazzjoni mill-pubbliku mat-*trademark* preċedenti.


(6)(3) Aktar minn hekk, *trademark* m'għandhiex tiġi reġistrata jew, jekk tiġi reġistrata, din tkun tista' tiġi dikjarata invalida meta:

(a) din tkun identika jew simili, għal *trademark* preċedenti irrispettivament minn jekk l-oġġetti jew is-servizzi li għalihom tiġi applikata jew reġistrata *trademark* ikunux identiċi, simili jew mhux ma' dawk li dwarhom it-*trademark* preċedenti tkun protetta, jew, fil-każ ta' *trademark* tal-UE, għandha reputazzjoni fl-Unjoni u l-użu tat-*trademark* sussegwenti, mingħajr raġuni valida, jieħu vantaġġ ingust mit-*trademark* preċedenti jew huwa detrimental għax-xorta distintiva jew għar-reputazzjoni tat-*trademark* preċedenti.

19. Iż-żewġ aggravji sollevati mis-soċjetà appellanta, it-tnejn li huma marbutin mal-interpretazzjoni li għamel il-Kontrollur tal-imsemmija artikoli tal-liġi.

L-ewwel aggravju: il-probabbilità ta' konfużjoni mill-pubbliku u l-probabbilità ta' assoċjazzjoni mat-trademark anterjuri

20. Is-soċjetà appellanta spjegat li filwaqt li hija qatt ma sostniet li t-*trademarks*  u MAN huma identiċi għat-*trademark* li qegħda tipprova tirreġistra s-soċjetà appellata, madanakollu hemm grad ta' similarità bejn it-tnejn. Qalet ukoll li għalhekk il-Kontrollur kellu jagħmel analiżi dwar jekk din is-similitudni hijiex tali li tista' twassal għall-probabbilità ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, inkluża l-probabbilità ta' assoċjazzjoni mill-pubbliku mat-*trademark* anterjuri.

21. Il-Qorti tqis li l-Kontrollur wasal għall-konkluzjoni li meta wieħed jikkonsidra l-aspetti viżwali, tal-ħoss u konċettwali tat-*trademarks* in kwistjoni, hemm grad ta' similarità, liema similarità tvarja partikolarment meta wieħed iqis li t-*trademark*  mhijiex *word mark* bħal ma huma t-*trademarks* MAN u dik li hemm oppożizzjoni għaliha jiġifieri SHACMAN. Il-Qorti mhijiex tintalab tagħmel analiżi mill-ġdid tar-raġunijiet li wasslu lill-Kontrollur jikkonkludi li hemm grad ta' similarità bejn it-*trademarks* in kwistjoni, iżda qegħda tintalab tagħmel l-analiżi tagħha fir-rigward tat-tħassib tas-soċjetà appellanta li ser ikun hemm konfużjoni bejn il-marki rispettivi tal-kontendenti, u jekk dan jistax iwassal għal assoċjazzjoni erronja da parti tal-konsumatur. Hawn il-Qorti tagħmel riferiment għas-sentenza tal-Qorti Ċivili (kkonfermata fl-Appell) tal-25 ta' Novembru, 2016 fl-ismijiet **Mark A Attard Trading Company Limited vs. Shoemark Retail Stores Limited** (676/2011 MCH), fejn ingħad is-segwent:

*“Fil-kawża **Manduca Philip Dr. vs Consolidated Biscuit Co. Ltd**, PA 30/03/2011, il-Qorti kkummentat hekk:*

*Illi ma hemmx dubju li l-konfondabilità bejn iż-żewġt marki hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bżonn li jkun hemm identità fl-ismijiet użati iżda biżżejjed li jkun hemm xebħ li jwassal għal żball (**Profs. J. Micallef et vs Silvio Camilleri et** – 23 ta' Frar, 2001) u f'dan is-sens il-potenzjalità ta' konfużjoni hija biżżejjed (**Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine** – Vol.XLIX.iii.1099) u f'dan il-kuntest irid isir eżami taċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, u l-mistoqsija li trid tiġi indirizzata hija jekk xerrej komuni – la dak fitt u lanqas dak aljenat, la intelligenti u lanqas injorant – u għalhekk dak li jiġi kkunsidrat bħala persuna komuni u normali, jew dawk li jissejñu bħala 'ordinary man and woman who would take ordinary care in purchasing what goods they require, and if desiring a particular brand, would take ordinary precautions to see that they get it' (**Thorne & Co. Ltd vs Sandaw** – 1912) jista' jiġi indott sabiex inter alia jaħseb li 'the plaintiff has assumed responsibility for the quality of the defendant's goods or services ... A court will on the aspect of the mark that is most likely to be*

memorable – the idea of the mark as is sometimes called” (W.R. Cornish – Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights).

*Illi dan ifisser li sabiex tirnexxi l-azzjoni attriċi jrid jiġi ppruvat li hemm somiljanza bejn il-marki veru tal-vertenza odjerna u li din is-somiljanza hija tali li teżisti l-probabbiltà ta’ konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, inkluża l-probabbiltà ta’ assoċjazzjoni tal-istess marki, b’dan li għal dak li huwa l-każ odjern ikun hemm il-probabbiltà li l-markju reġistrat mis-soċjetà konvenuta jkun konfondibbli mal-markju użat u reġistrat mis-soċjetà attriċi (**Vassallo vs Caruana** – 7 ta’ Ġunju, 1950), u f’dan il-kuntest huwa biżżejjed li l-istess marka mill-kumpless tagħha tista’ tinganna lix-xerrej, fis-sens li jhallat merkanzija ta’ wieħed mal-merkanzija tal-ieħor (**G. Vella Zarb nomine vs G. Portelli et nomine** – 30 ta’ Ġunju, 1936).*

*Illi dawn il-prinċipji ġew adottati fis-sentenza tal-Qorti tal-Appell fil-kawża fl-ismijiet **A. Dott. Luigi A. Sansone nomine vs Av. Joseph P. Bonnici nomine** (A.Ċ. 16 ta’ Marzu, 2009 – Ċitaz. Numru 397/2004) fejn ingħad konsegwentement għal dan kollu ‘illi persuna tista’ tiġi kkonsiderata bħala illi tkun confused jekk din tassumi skorrettement illi hemm economic connection ta’ natura wiesa’ bejn l-atturi u l-konvenuti, per eżempju, li x-xerrej jemmen li waħda tkun affiljata jew licencee tal-oħra.’ (Bently & Sherman – Intellectual Property Law – paġna 820).*

*L-istess prinċipji ġew applikati fis-sentenza ‘**Dr Luigi A. Sansone et nomine vs Joseph Borg**’ (P.A. (RCP) – 26 ta’ Novembru, 2010) fejn ingħad ‘illi persuna tista’ tiġi kkonsiderata illi tkun confused jekk din tassumi skorrettement illi hemm economic connection ta’ natura wiesa’ bejn l-atturi u l-konvenuti, per eżempju, li xerrej jemmen li waħda tkun affiljata jew licencee tal-oħra’ (Bently & Sherman – Intellectual property Law – paġna 820).*

22. Din il-Qorti hija tal-fehma li persuna li ser tixtri prodott li jaqa’ taħt il-Klassi 12 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali, ma tistax titqies li qegħda f’riskju li tiġi ingannata minħabba similarità fil-marki, u dan għaliex min ser jonfoq flus sostanzjali biex jakkwista prodotti li jaqgħu taħt din il-Klassi, aktarx li ser ikun għamel ir-riċerka tiegħu u stabbilixxa jekk fil-fatt iż-żewġ kumpanniji humiex affiljati jew għandhom xi relazzjoni ekonomika bejniethom jew le. Fil-fehma tal-Qorti, il-fatt li s-suq li joperaw fih il-partijiet, huwa wieħed partikolari ħafna

fejn il-prodotti li jinbiegħu jiswew eluf ta' Euro, u fejn huwa meħtieġ element ta' għarfien tekniku qabel ma wieħed jasal għad-deċiżjoni finali dwar liema prodott għandu jixtri, għandu jwassal biex il-Qorti ma ssibx li l-biżgħat espressi mis-soċjetà appellanta abbażi ta' dak li jipprovdi l-artikolu 6(1)(b) tal-Kap. 597 huma fondati. Għaldaqstant tqis li l-ewwel aggravju sollevat mis-soċjetà appellanta mhux mistħoqq, u tiċħdu.


It-tieni aggravju: ir-reputazzjoni tat-trademark tas-soċjetà appellanta fis-suq rilevanti

23. Is-soċjetà appellanta tqis li ladarba ġie stabbilit li t-*trademarks* tal-kontendenti mhumiex identiċi iżda huma simili, il-Kontrollur kellu jagħmel eżerċizzju fejn jiddetermina jekk it-*trademarks* anterjuri għandhom reputazzjoni fl-Unjoni Ewropea, u jekk ir-registrazzjoni u s-sussegwenti użu tat-*trademark* li qegħda tipprova tirreġistra is-soċjetà appellata huwiex ser iwassal biex din tiegħu vantaġġ ingust mit-*trademark* anterjuri, jew inkella hemmx lok fejn dan l-użu jkun detrimental għax-xorta distintiva jew għar-reputazzjoni tat-*trademark* anterjuri. Is-soċjetà appellanta spjegat li f'dan ir-rigward hija mhijiex tenuta tipprova li hemm probabbiltà ta' konfużjoni, iżda li s-soċjetà appellanta għandha reputazzjoni fl-Unjoni Ewropea (u mhux f'Malta) li hija qegħda tipprova tipproteġi. Is-soċjetà appellanta saħqet li għalhekk il-Kontrollur kien żbaljat meta kkonkluda li f'dan il-każ it-*trademark* m'għandha l-ebda reputazzjoni f'Malta, għaliex il-lanjanza dejjem kienet il-protezzjoni tat-*trademark* tagħha fis-suq Ewropew u mhux fis-suq Malti. Waqt it-trattazzjoni quddiem din il-Qorti, ġie spjegat ukoll li lura fl-2003, kien hemm kollaborazzjoni

bejn il-partijiet fir-rigward tat-teknologija li kella tintuża mis-soċjetà appellata, u ingħad li huwa għalhekk li l-użu tal-*word mark* SHACMAN ser inaqqar mill-karattru distintiv tat-*trademark* is-soċjetà appellanta.

24. F'dan il-kuntest irid jingħad li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, f'deċiżjoni li tat fis-6 ta' Ottubru, 2009, fil-kawża fl-ismijiet **PAGO International GmbH vs. Tirolmilch Registrierte Genossenschaft mbH** (C-301/07), waslet għall-konklużjoni li anki t-territorju ta' Stat Membru wieħed, jista' jikkostitwixxi 'parti sostanzjali' mill-UE. Il-Qorti qieset ukoll li fl-Avviz ta' Oppożizzjoni tagħha, is-soċjetà appellanta għamlet riferiment għal deċiżjoni mogħtija mill-*Opposition Division of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO)* fil-każ ta' UE TECHMAN, fir-rigward tat-*trademarks* li qiegħed jittenta jipprotegi b'din l-azzjoni, fejn gie deċiż illi,

"... the earlier trademark has been subject to long-standing and intensive use in Germany and is known in the relevant market for trucks (lorries) and buses."

25. M'hemmx dubju li s-suq Ġermaniż jikkostitwixxi element importanti ferm fis-suq Ewropew. Fil-fatt gie deċiż li l-użu tat-*trademark* TECHMAN kien ser iwassal għal riskju ta' vantaġġ ingust minħabba fir-reputazzjoni preċedenti li kienu jgawdu t-*trademarks*  u MAN, u għalhekk gie deċiż li l-użu ta' dan l-isem kien ser iwassal għal leżjoni tal-jeddijiet tat-*trademarks* ta' reputazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Vantaġġ ingust jew *free riding* huwa meqjus bħala forma ta' parassitiżmu, fejn bl-azzjonijiet tagħha kumpannija tista' tisfrutta r-reputazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea ta' kumpannija oħra, b'tali mod li din tirkeb b'xejn fuq is-suċċess tal-marka l-oħra, u b'hekk tibbenefika kummerċjalment minn din

l-assocjazzjoni. F'dan il-każ din it-tifsira għandha sinifikat partikolari, għaliex jirrizulta li lura fis-sena 2003, il-kontendenti kienu kkollaboraw bejniethom fuq materji tekniċi, u għalhekk it-tħassib tas-soċjetà appellanta f'dawn il-proċeduri huwa bbażat fuq il-fatt li fil-passat diġà kien hemm kollaborazzjoni kummerċjali bejn il-partijiet, b'tali mod li jista' jkun aktar faċli għas-soċjetà appellata li tirkeb fuq is-suċċess tas-soċjetà appellanta, partikolarment fis-suq Ewropew.

26. F'dan il-każ il-Kontrollur stabbilixxa li hemm similarità bejn it-*trademarks* rispettivi, iżda ma sabx li hemm lok ta' leżjoni taħt l-artikolu 6(3)(a) tal-Kapitolu 597 tal-Liġijiet ta' Malta, għaliex qies li t-*trademarks* li qegħda tipprova tipprotegi s-soċjetà appellanta mhumiex *trademarks* ta' reputazzjoni f'Malta. Fil-fatt il-lanjanza tas-soċjetà appellanta mhijiex li t-*trademarks* anterjuri huma *trademarks* ta' reputazzjoni f'Malta, iżda li dawn huma *trademarks* ta' reputazzjoni fl-Unjoni Ewropea, partikolarment fis-suq Ġermaniż fejn is-soċjetà appellanta għandha diversi fabbriki u l-marka MAN hija waħda distintiva fis-suq ta' prodotti li jaqgħu taħt il-Klassi 12 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali. Il-Qorti hawnhekk tagħmel riferiment għal dak li qalet il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fid-deċiżjoni **Sabel** (Każ 251/95 – 11 ta' Novembru, 1997), fejn gie stabbilit illi:

“... 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.”

27. Il-Qorti tosserva li dawn il-proċeduri ma nbdewx mis-soċjetà appellanta minħabba allegazzjonijiet ta' konkorenza żleali, imma għaliex gie pprezentat

Avviż ta' Oppożizzjoni għar-registrazzjoni ta' *trademark*, abbażi tal-fatt li din ir-registrazzjoni allegatament ser tkun ta' detriment għax-xorta distintiva u għar-reputazzjoni tat-*trademarks* anterjuri tas-soċjetà appellanta. Gie ppruvat ukoll li l-partijiet f'din il-kawża it-tnejn qegħdin jimbuttaw fis-suq prodotti simili għal ta' xulxin, prodotti li jaqgħu taħt l-istess klassi fil-Klassifikazzjoni Internazzjonali. Il-Qorti tqis li in vista tas-similarità bejn it-*trademark* li s-soċjetà appellata applikat għar-registrazzjoni tagħha fir-Registru Malti u t-*trademarks* irregistrati mis-soċjetà appellanta preċedentement, il-fatt li s-soċjetà appellanta għandha reputazzjoni fi Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, jista' jwassal għal sitwazzjoni fejn jekk is-soċjetà appellata tithalla tirregistra t-*trademark* tagħha f'Malta, din tista' tieħu vantaġġ ingust jew detrimental għax-xorta distintiva tat-*trademarks* preċedenti. Għaldaqstant il-Qorti qegħda tiddeċiedi li s-soċjetà appellanta għandha raġun fl-oppożizzjoni tagħha għar-registrazzjoni tat-*trademark* SHACMAN mis-soċjetà appellata, u dan minhabba f'dak li jipprovdi l-artikolu 6(3)(a) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta.

Decide

Għar-raġunijiet premissi, din il-Qorti tiddeċiedi dwar l-appell tas-soċjetà appellanta, billi tilqa' l-appell limitatament safejn hija qegħda ssib li l-oppożizzjoni tagħha għar-registrazzjoni tat-*trademark* registrata mis-soċjetà appellata timmerita li tigi milqgħa taħt l-artikolu 6(3)(a) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta.

L-ispejjeż ta' dan l-appel għandhom jiġihallu kwantu għal 20% mis-soċjetà appellanta u kwantu għal 80% mis-soċjetà appellata.

Moqrija.

**Onor. Dr Lawrence Mintoff LL.D.
Imħallef**

**Rosemarie Calleja
Deputat Registratur**