MALTA

QORTI TAL-APPELL
(Sede Inferjuri)

ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF

Seduta tat-22 ta' Marzu, 2023

Appell Inferjuri Numru 94/2021 LM

Av. Sarah Galea bħala mandatarja speċjali ta'
Banca Farmafactoring S.p.A (VAT Reg. No. 07960110158)
('l-appellanta')

vs.

Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali u
JUD IP Limited (C 88495) għal kull interess li jista' jkollha
('l-appellati')

Il-Qorti,

<u>Preliminari</u>

1. Dan huwa appell magħmul mill-**Avukat Sarah Galea bħala mandatarja speċjali tas-soċjetà estera Banca Farmafactoring S.p.A.** [minn issa 'l quddiem 'l-appellanta noe'] mid-deċiżjoni mogħtija fil-31 ta' Awissu, 2021, [minn issa 'l quddiem 'id-deċiżjoni appellata'], mill-**Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali**

[minn issa 'l quddiem 'il-Kontrollur appellat'], li permezz tagħha ddeċieda billi ċaħad l-oppożizzjoni li l-appellanta noe kienet irreġistrat miegħu fil-konfront tal-applikazzjoni nru. TM59255 ippreżentata fil-25 ta' Marzu, 2019 mis-soċjetà appellata **JUD IP Limited** [minn issa 'l quddiem 'is-soċjetà appellata'] għar-reġistrazzjoni ta' *trademark* taħt il-Klassi numru 36.

Fatti

2. Il-fatti ta' dan l-appell jirrigwardaw l-applikazzjoni tas-soċjetà appellata għar-reġistrazzjoni tat-*trademark 'BNF Bank'* bin-numru TM59255 [minn issa 'l quddiem 'it-*trademark*'] ippreżentata lill-Kontrollur appellat fil-25 ta' Marzu, 2019 fil-Klassi Numru 36.

Mertu

3. Fis-27 ta' Ġunju, 2019 is-soċjetà Banca Farmafactoring S.p.A., kif illum rappreżentata f'dawn il-proċeduri permezz tal-mandatarja tagħha l-Av. Sarah Galea, ippreżentat erba' avviżi ta' oppożizzjoni mal-EUIPO[1] fil-konfront tar-reġistrazzjoni tal-imsemmija *trademark* a tenur tal-para. (b) tas-subartikolu 8(1) tal-EUTMR[2] abbażi tad-drittijiet tagħha preċedenti spettanti lilha permezz tat-*trademarks* reġistrati f'isimha bin-numri rispettivi 013118121, 015733553, 017886831, 017886833 u 017939361. Fid-29 ta' Lulju, 2019 l-appellanta noe ppreżentat is-sottomissjonijiet tagħha lill-Kontrollur appellat fejn iddikjarat li

[1] European Union Intellectual Property Office.
[2] REGOLAMENT (UE) 2017/1001 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-*trademark* tal-Unjoni Ewropea.

hija kienet qegħda topponi r-reġistrazzjoni tat-*trademark* skont l-applikazzjoni TM59255 a tenur tal-para. (b) tas-subartikolu 6(1) tal-Kap. 597 minħabba l-probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku. Permezz ta' kommunikazzjoni lill-Kontrollur appellat datata 3 ta' Frar, 2020, is-soċjetà appellanta tramite r-rappreżentanti legali tagħha, kkonfermat l-oppożizzjoni tagħha għall-applikazzjoni suriferita *ai termini* tal-para. (ii) tas-subregolament 9(4) tat-*Trademark Search and Opposition Rules, 2018* jew A.L. 343.2018.

4. Is-soċjetà appellata wieġbet għal din l-oppożizzjoni fit-23 ta' Diċembru, 2019, fejn ikkontendiet li l-imsemmija oppożizzjoni kienet infondata u għalhekk talbet lill-Kontrollur appellat sabiex jiċħadha.

<u>Id-deċiżjoni appellata</u>

5. Permezz ta' deċiżjoni mogħtija fit-30 ta' April, 2021, il-Kontrollur appellat ma laqgħax l-oġġezzjoni tal-appellanta noe, iżda mbagħad fid-19 ta' Awwissu, 2021 huwa rtira dik id-deċiżjoni u kkomunika deċiżjoni ulterjuri fejn fisser raġunijiet oħrajn għaliex l-oġġezzjoni tal-appellanta noe kienet qegħda tiġi miċħuda. Fil-31 ta' Awwissu, 2021, il-Kontrollur appellat bagħat it-tielet deċiżjoni tiegħu lis-soċjetà appellanta fejn ikkonferma li l-ittra tikkonsisti fid-deċiżjoni finali u korretta tal-Kontrollur appellat. Huwa wasal għal din id-deċiżjoni appellata tiegħu wara li għamel is-segwenti konsiderazzjonijiet rilevanti għal dan l-appell:

"Trademark application no. 59255 – BNF Bank filed on 25.03.2019; Class no. 36

Reference is made to your opposition to the above-mentioned trademark and to the decision which was erroneously sent by the Office.

In this regard, please find below the correct and final decision as issued today by the Office.

The Office notes that:

1) *The opponent bases her arguments on Article 6(2) of the Trademark Act Cap 416.*
2) *Article 6(2) of Cap 416 focuses on a situation where a trademark is in conflict with an earlier mark.*
3) *The opponent's marks, being Community Trademarks are not earlier marks as defined in Article 7(1) of the Trademark Act Cap 416.*

In view of the above the Opposition to Trademark: No TM59255 is not accepted."

L-Appell

6. L-appellanta noe ippreżentat ir-rikors tal-appell tagħha fl-14 ta' Settembru, 2021 fejn qegħda titlob lil din il-Qorti sabiex tirrevoka u tannulla d-deċiżjoni appellata, filwaqt li:

"...tiddikjara li din id-deċiżjoni hija fl-ewwel lok ultra vires*, abbużiva u llegali u nulla* ab initio *u, fin-nuqqas, fit-tieni lok, fil-mertu, li Community Trademarks (CTMs) / jew EUTMS huma rikonoxxuti skont il-liġi bħala* 'trademarks preċedenti' *fid-definizzjoni tal-artikolu 7(1) tal-Kap 416 u li għalhekk għandha tilqa' l-oppożizzjoni imresqa mis-soċjetà appellanti u tordna li l-applikazzjoni TM 59255 "BNF Bank" tas-soċjetà appellata tiġi miċħuda u respinta fl-intier tagħha bl-ispejjes kollha kontra l-appellati, jew min minnhom."*

Tissottometti li l-aggravji tagħha huma dawn: (i) id-deċiżjoni appellata hija *ultra vires*, abbużiva u illegali għaliex il-Kontrollur appellat bħala awtorità kważi ġudizzjarja ma jistax jirtira d-deċiżjonijiet tiegħu; (ii) id-deċiżjoni appellata hija nulla *ab initio;* u (ċ) fil-mertu, id-deċiżjoni hija żbaljata fil-fatt u fid-dritt.

7. Is-soċjetà appellata wieġbet fl-1 ta' Ottubru, 2021 fejn ikkontendiet li d-deċiżjoni appellata hija ġusta u għalhekk timmerita li tiġi kkonfermata minn din il-Qorti.

8. Il-Kontrollur appellat wieġeb fl-1 ta' Diċembru, 2021 fejn issottometta li l-appell odjern huwa wieħed infondat fil-fatt u fid-dritt, u għalhekk talab li d-deċiżjoni appellata tiġi kkonfermata minn din il-Qorti.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

9. Din il-Qorti ser tgħaddi sabiex tikkunsidra l-aggravji rispettivi tal-appellanta noe, u dan fid-dawl tar-risposta ntavolata mis-soċjetà appellata u dik mill-Kontrollur appellat, filwaqt li tieħu in konsiderazzjoni dak li qal il-Kontrollur appellat fid-deċiżjoni appellata.

10. Il-Qorti ser tibda billi tikkunsidra flimkien l-ewwel żewġ aggravji tal-appellanta noe, fejn qegħda tikkontendi li d-deċiżjoni appellata hija *ultra vires,* abbużiva u llegali. L-imsemmija appellanta noe tissottometti li għalhekk din hija nulla *ab initio.* Filwaqt li tiċċita dak li jipprovdi għalih ir-Regolament 10 tal-A.L. 343 tal-2018, li sussegwentement ġie mħassar permezz tal-A.L. 50 tal-2021, tissottometti li fil-vesti tiegħu *quasi* ġudizzjarju, il-Kontrollur appellat kien għadda għad-deċiżjoni tiegħu wara li hija kienet ippreżentat l-oppożizzjoni tagħha fit-30 ta' April, 2021 għar-reġistrazzjoni tal-markju kontestat tas-soċjetà appellata. Tirrileva li minn dik id-deċiżjoni tal-Kontrollur appellat, hija kienet intavolat appell fl-14 ta' Mejju, 2021 quddiem din il-Qorti bir-rikors numru 47/21LM. Issostni li d-deċiżjoni appellata fejn il-Kontrollur appellat irtira l-

ewwel deċiżjoni tiegħu tat-30 ta' April, 2021 u ssostitwieha b'deċiżjoni oħra, hija *ultra vires*, abbużiva u llegali. Tgħid ukoll li din tmur kontra kull prinċipju ta' ġustizzja naturali jew ħtiġijiet proċedurali mandatorji fit-twettiq tal-għemil amministrattiv, iżda wkoll kontra l-prinċipji ta' mġiba amministrattiva tajba. Tikkontendi li skont ir-Regolament 10, il-Kontrollur appellat għandu jieħu deiċċżjoni waħda u finali li ma tistax titbiddel. L-appellanta noe hawnhekk tagħmel riferiment għall-para. (b) tas-subartikolu 3(2) tal-Kap. 490, u tgħid li dan flimkien mar-Regolament 10 juri kemm il-Kontrollur appellat kellu l-obbligu u d-dover fl-interessi tal-ġustizzja li jagħti deċiżjoni waħda biss dwar il-kwistjonijiet kollha tal-każ odjern. Tirrileva li l-Kontrollur appellat dam iktar minn sena u disa' xhur, u dan b'negliġenza u inkompetenza assoluta, sabiex ta l-ewwel deċiżjoni tiegħu fit-30 ta' April, 2021, liema deċiżjoni fil-fehma tagħha ma kinitx sostanzjata u motivata. Tkompli tirrileva li xhur wara, il-Kontrollur appellat bagħat tliet ittri fid-19 ta' Awwissu, 2021 fejn kien hemm diversi żbalji, iżda fejn ukoll irtira l-ewwel deċiżjoni tiegħu. Iktar tard ikkonferma li d-deċiżjoni korretta kienet dik kontenuta fl-ittra tal-31 ta' Awwissu, 2021, u dan fejn tgħid huwa offra raġuni preliminari għad-deċiżjoni, li tkompli tgħid setgħet ġiet imfissra fi żmien xahar saħansitra wara li hija kienet ippreżentat l-Avviż ta' Oppożizzjoni fid-29 ta' Lulju, 2019.

11. Min-naħa tagħha s-soċjetà appellata tikkontendi li l-oppożizzjoni tal-appellanta noe kienet ġiet deċiża u miċħuda permezz tad-deċiżjoni tat-30 ta' April, 2021, liema deċiżjoni tinsisti li hija waħda valida, ġusta u finali. Tgħid li dik l-istess deċiżjoni tikkostitiwixxi stat ta' fatt u ta' dritt għar-reġistrazzjoni tal-markju tagħha *ai termini* tal-Kap. 416 u l-A.L. 343 tal-2018, li kien biss soġġett għall-proċeduri tal-appell quddiem din il-Qorti. Is-soċjetà appellata ssostni li l-

Kontrollur appellat ma jistax jinjora dak l-istat ta' fatt billi jagħti deċiżjoni oħra, jiġifieri d-deċiżjoni appellata. Dan filwaqt li affermat il-pożizzjoni tagħha kif imfissra fir-risposta tal-appell tagħha tal-1 ta' Ġunju, 2021 għar-rikors tal-appell tal-appellanta noe mid-deċiżjoni tal-Kontrollur appellat tat-30 ta' April, 2021, u li jinsab pendenti quddiem din il-Qorti.

12. Il-Kontrollur appellat jispjega li bi żball, l-uffiċjal li kien inkarigat jikkomunika lill-partijiet bid-deċiżjoni tiegħu, kien bagħat deċiżjoni flok oħra. Filwaqt li jammetti li kien sar żball min-naħa tal-uffiċjali tal-uffiċċju tiegħu, u għalhekk kien lest li jagħmel tajjeb għall-ispejjeż kollha tal-proċeduri tal-appell nru. 47/21, jikkontendi li d-deċiżjoni tiegħu hija waħda, dik tal-31 ta' Awwissu, 2021. Jissottometti li ma kienx loġiku li fid-dawl tal-fatt li l-ewwel deċiżjoni tiegħu kienet inħarġet b'mod erronju, xorta waħda din għandha tkun ta' effett, minkejja li ma tirriflettix il-pożizzjoni korretta tiegħu. Jissottometti li kien ikun proprju jekk għalaq għajnejh għall-iżball li huwa kien qed jaġixxi *ultra vires,* b'mod abbużiv u illegali. Għalhekk huwa kien mexa kif qatt ma kien għamel qabel, u fid-dawl tal-prinċipji tal-ġustizzja rtira l-ewwel deċiżjoni u ħareġ it-tajba. Hekk jgħid li tipprevali l-ġustizzja naturali. Jikkontendi li huwa m'għandu l-ebda interess sabiex jiffavorixxi lil xi ħadd mill-partijiet. Jispjega li kulħadd huwa soġġett għall-iżball, u dan iktar kien faċli f'uffiċċju fejn hemm ħafna xogħol u ftit nies li jistgħu jagħmluh. Il-Kontrollur appellat jirrileva li l-para. (b) tas-subartikolu 3(2) tal-Kap. 490 mhux applikabbli fil-konfront tiegħu għaliex ma jissemmiex fl-Ewwel Skeda. Barra minn hekk, huwa ma setax jiġi kkunsidrat bħala bord *quasi*-ġudizzjarju, fejn f'dik l-eventwalità il-proċeduri ma jsirux kontrih bħal ma ġara fil-każ odjern. Jagħlaq is-sottomissjonijiet tiegħu billi

jagħmel riferiment għal diversi sentenzi tal-Qrati in sostenn ta' dan l-aħħar punt tiegħu.

13. Il-Qorti ma tikkunsidrax li dawn ir-raġunijiet li qed jagħti l-Kontrollur appellat jiġġustifikaw it-tħassir tal-ewwel deċiżjoni permezz tad-deċiżjoni appellata, sabiex b'hekk l-ewwel deċiżjoni għandha tikkostitwixxi d-deċiżjoni finali fil-konfront tal-oppożizzjoni mressqa mill-appellanta noe. Barra minn hekk, jekk għandha taċċetta li sar żball min-naħa tal-uffiċjali tal-Kontrollur appellat, ma tarax li dan tal-aħħar kellu s-setgħa li jirrevoka minn jeddu l-ewwel deċiżjoni tiegħu, li saħansitra tat effett għal numru ta' aspettattivi leġittimi u drittijiet skont il-liġi, inklużi dawk ta' appell mill-partijiet milquta bid-deċiżjoni tiegħu skont kif jipprovdi r-Regolament 10 tal-A.L. 343 tal-2018, liema Regolament fil-fatt ipprevalixxiet ruħha minnu l-appellanta noe. Tikkunsidra għalhekk ukoll li jekk taċċetta l-argument tal-Kontrollur appellat li dan kien każ uniku, il-Qorti tkun qed tagħti lok għal inġustizzja fil-konfront tal-partijiet rispettivi, iżda wkoll tkun qegħda toħloq preċedent ikrah, jew saħansitra tistieden attitudni laxka u mentalità ta' nuqqas ta' responsabbiltà fl-Uffiċċju tal-Kontrollur appellat, u anki f'kull parti oħra tal-amministrazzjoni. Dan jista' biss iwassal għal inċertezza assoluta fiċ-ċittadin fil-konfront tad-deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni ta' pajjiżna kontra kull prinċipju ta' ordni pubbliku, meta dawn huma ntiżi sabiex joħolqu ċertezza dwar id-drittijiet o meno taċ-ċittadin.

14. Għaldaqstant din il-Qorti tilqa' l-ewwel żewġ aggravji tal-appellanta noe, filwaqt li tastjeni milli tieħu konjizzjoni tat-tielet aggravju tagħha, ġaladarba l-Qorti ser tgħaddi sabiex tiddikjara li d-deċiżjoni appellata hija nulla.

Decide

Għar-raġunijiet premessi l-Qorti tiddeċiedi dwar l-appell tal-appellanta noe billi tilqgħu limitatament kif spjegat f'din is-sentenza, u dan filwaqt li tiddikjara li d-deċiżjoni appellata hija nulla.

L-ispejjeż ta' din il-proċedura għandhom jiġu sopportati fl-intier tagħhom mill-Kontrollur appellat.

Moqrija.

Onor. Dr Lawrence Mintoff LL.D.
Imħallef

Rosemarie Calleja
Deputat Reġistratur