



MALTA

QORTI TAL-APPELL
(Sede Inferjuri)

ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF

Seduta tad-9 ta' Ġunju, 2023

Appell Inferjuri Numru 98/2022LM

Av. Dottor Francesca Warrington (detentriċi tal-karta tal-identità ta' Malta bin-numru "488785" ittra "M") bħala mandatarja speċjali ta' Rothmans of Pall Mall Limited, kumpannija estera organizzata f'*Companies House* (Ingilterra u Wales) b'numru ta' reġistrazzjoni 00676565 u b'indirizz reġistrat ta' *Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG fir-Renju Unit* ('l-appellanta')

vs.

Avukat Dottor Paul Micallef Grimaud bħala mandatarju speċjali ta' BR International Holdings Inc., kumpannija estera reġistrata fil-*British Virgin Islands* u b'indikazzjoni ta' indirizz ta' *P.O. Box 261031, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates* ('l-appellat')

Il-Qorti,

Preliminari

1. Dan huwa appell magħmul mill-**Avukat Dottor Francesca Warrington (detentriċi tal-karta tal-identità ta' Malta bin-numru "488785" ittra "M")**

bħala mandatarja speċjali ta' Rothmans of Pall Mall Limited, [minn issa 'l quddiem 'l-appellanta noe'], kumpannija estera organizzata f'*Companies House* (l-Ingilterra u Wales) b'numru ta' reġistrazzjoni 00676565 u b'indirizz reġistrat ta' *Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG* fir-Renju Unit, minn deċiżjoni tal-**Kontrollur tal-Proprietà Industrijali** [minn issa 'l quddiem 'il-Kontrollur'] datata 4 ta' Lulju, 2022 [minn issa 'l quddiem 'id-deċiżjoni appellata'], li permezz tagħha ddeċieda billi ċaħad l-oppożizzjoni li l-appellanta noe kienet irreġistrat miegħu fil-konfront tal-applikazzjoni nru. 59302 għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* BR BUSINESS ROYALS taħt il-klassi 34 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taħt in-*Nice Agreement* ipprezentata fl-1 ta' April, 2019 mis-soċjetà appellata **BR International Holdings Inc.**, kif debitament rappreżentata f'dawn il-proċeduri mill-mandatarju speċjali tagħha l-**Avukat Dottor Paul Micallef Grimaud** [minn issa 'l quddiem 'l-appellat noe'], kumpannija estera reġistrata fil-British Virgin Islands u b'indikazzjoni ta' indirizz ta' P.O. Box 261031, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates.

Fatti

2. Il-fatti ta' dan l-appell jirrigwardaw l-applikazzjoni nru. 59302 tas-soċjetà appellata għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* BR BUSINESS ROYALS ipprezentata lill-Kontrollur fl-1 ta' April, 2019 fil-Klassi numru 34 fir-rigward ta' sigaretti.

Mertu

3. Fit-22 ta' Ottubru, 2019, l-appellanta noe pprezentat avviż ta' oppożizzjoni għall-applikazzjoni appena msemmija tal-appellat noe għal raġunijiet fost oħrajn li (a) hija kellha reġistrata *trademark* anteedenti bin-

numru 10027, b'effett mis-17 ta' Mejju, 1969, fir-rigward ta' *tobacco raw or manufactured, smokers' articles, matches* fejn kien applikabbli s-subartikolu 6(3) tal-Kap. 416 dwar "reputazzjoni" / "vantagġ mhux ġust" / "detriment għall-karattru distintiv u għar-reputazzjoni"; u (b) it-*trademark* "ROYALS" hija "magħrufa sew" f'Malta u hija *trademark* ta' "reputazzjoni" anki f'Malta u huma applikabbli s-subartikoli 6(2) u 6(3) tal-Kap. 416.

4. L-appellat noe ppreżenta Kontro-dikjarazzjoni fit-12 ta' Frar, 2020 u l-appellanta noe fit-18 ta' Marzu, 2020 ippreżentat Avviż dwar Manteniment tal-Oppożizzjoni.

Id-deċizzjoni appellata

5. Il-Kontrollur wasal sabiex ċaħad l-oppożizzjoni tal-appellanta noe, wara li għamel is-segwenti konsiderazzjonijiet rilevanti għal dan l-appell:

"Trademark application no. 59302 – BR BUSINESS ROYALS filed on 1.04.2019; Class no. 34

"The Office noted the submissions made by the opponent and the applicant in respect of the Opposition to TM 59302 – by Rothmans of Pall Mall Limited London UK and has decided as follows:

1. Regarding the trademarks subject to invalidity proceedings

In regards to the grounds for opposition citing the trademarks which are subject to invalidity proceedings, these will be considered:

- a) If there is an appeal and the Court does not rule in favour of the acceptance of the opposition and rules that the opposition should be rejected and*
- b) The Office is presented with official documentation by the opponent showing that all pending actions in their regard are decided in a final manner. Provided that consideration will be only in case of those in respect of which the action of invalidity fails.*

2. In respect of Trademark 10027 opposition claim based on Article 6(2) Trademarks Act Cap 416

The Office considers that:

- a) the applicants' goods "cigarettes" to be similar to the opponents' goods "tobacco manufactured"*
- b) there is an average visual, aural and conceptual similarity between the marks*
- c) where a trademark is composed of verbal and figurative elements, the former are, in principle, more distinctive than the latter, because the average consumer will more readily refer to the goods in question by quoting their name than by describing the figurative element of the trade mark (as per ECJ (Case T – 160/15, LG Development, vs Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs))*
- d) in the opponent's figurative mark the verbal element would be the words "Rothmans" and "Royals". The dominant element of the applicant's mark is the word "ROYALS" because of its bold capitalised stylised font, its size and position in the mark*
- e) the word "ROYALS" would on its own serve to identify the goods in question as coming from a particular undertaking and hence is considered as having at least an average level of distinctiveness*
- f) the word "ROYALS" features as the last word of the word element of the opponents mark i.e. Rothmans "ROYALS" and of the applicants word mark BR BUSINESS ROYALS;*
- g) the identical word element "ROYALS" will certainly be noticeable to the relevant public;*
- h) the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his trust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind (Court of Justice Case C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV ('Lloyd'))*
- i) whilst it should also be borne in mind that the average consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question. (Court of Justice Case C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV ('Lloyd')), no proof has been provided that average consumers of tobacco products pay an above average level of attention when selecting the goods*

On the basis of said findings the Office considers that there is a likelihood of confusion on the part of the public and accepts the opponents claim.

3. In respect of Trademark 10027 opposition claim based on Article 6(3) Trademarks Act Cap 416 regarding reputation/unfair advantage/detriment to distinctive character and reputation

Given that:

- i. The goods relating to the trademarks in contention are similar
- ii. Cap 416 6 (3) is applicable where the mark under consideration is to be registered for goods or services which are **not** similar to those for which the earlier trademark is protected

The Office rejects the opponents claim in respect of Trademark 10027 based on Article 6(3) Trademarks Act Cap 416.

4. In regards to earlier Malta trademark “ROYALS” in respect of cigarettes as a well-known trademark in Malta under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the relevant provisions and in particular Art 6 (2) and its related provision Art 7 (1)(b) of the Trademarks Act (Cap 416)

Given that:

- i) the relevant Article of the Paris Convention i.e. Article 6(bis) which was introduced in 1925 was intended to avoid the registration and use of a trademark, liable to create confusion with another mark already well known in the country of such registration or use, although the latter well-known mark **is not, or not yet, protected in that country by a registration** which would normally prevent the registration or use of the conflicting mark. (WIPO Paris Convention Guidelines)
- ii) it is not possible to use the well-known mark argument (which should be used when a trademark is well-known and not registered in a country) when in fact that trademark is registered in that country
- iii) the trademark “Royal” is in fact registered in Malta as TM37183 and was filed on 18th October 2002

The Office therefore rejects the opposition’s claim in respect of trademark “ROYALS” being a well-known mark based on Art 6 (2) and its related provision Art 7 (1) (b) of the Trademarks Act (Cap 416).

5. In regards to earlier Malta trademark “ROYALS” in respect of cigarettes as a trademark of reputation in Malta under applicable provisions contained in Cap 416, in particular Art 6(3) thereof and its related provisions 7 (1) (b)

Given that:

- i. The goods relating to the trademarks in contention are identical

- ii. *Cap 416 6(3) is applicable where the mark under consideration is to be registered for goods or services which are **not** similar to those for which the earlier trademark is protected*

The Office hence rejects the opposition's claim in respect of trademark "ROYALS" being a trademark of reputation in Malta under applicable provisions contained in Cap 416, in particular Art 6(3) thereof and its related provisions 7(1)(b).

In addition to the above the Office draws attention to the parties that given that there are oppositions by more than one opponent a final decision regarding registration of the Trademark application TM 59302 – will be taken once all proceedings, including legal ones, in respect of trademarks concerned are concluded.

Within fifteen (15) working days from the date of this letter, you are kindly requested to inform this office if you have instituted an appeal to this decision before the Court of Appeal as provided in Article 100 of the Trademarks Act, Cap. 597.

If you do not inform this office that you have instituted an appeal to this decision within the aforementioned timeframe, this office will record this application as registered in our records."

L-Appell

6. L-appellanta noe ipprezentat ir-rikors tal-appell tagħha fid-19 ta' Lulju, 2022 fejn qegħda titlob lil din il-Qorti sabiex:

"...jogħgobha tilqa' dan l-appell u tvarja d-Deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali datata 4 ta' Lulju 2022 (opposizzjoni numru 18), fis-sens li:

fl-ewwel lok, tħassar u tirrevoka l-kontenut kollu tal-punti numri 3, 4 u 5 tal-istess Deċiżjoni, u ttiprovdi minflok billi:


- (a) *tiddikjara li l-applikazzjoni tat-trademark numru ta' applikazzjoni 59302 BR BUSINESS ROYALS ma hijiex reġistrabbli ai termini tal-artikolu 6(2) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta) kif miżmum mill-artikolu 141(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta), in vista tal-jeddijiet tal-kumpannija appellanta naxxenti mit-trademark ROYALS qua trademark "magħrufa sew" ai termini tal-Artikolu 6bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-*

Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali tal-20 ta' Marzu 1883 (kif riveduta jew emendata minn żmien għal żmien);

(b) tiddikjara li l-applikazzjoni tat-trademark numru ta' applikazzjoni 59302 BR BUSINESS ROYALS ma hijiex reġistrabbli ai termini tal-artikolu 6(3) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta) kif miżmum mill-artikolu 141(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta), in vista tal-jeddijiet tal-kumpannija appellanta naxxenti:

l-ewwelnett, mit-trademark ROYALS qua trademark "magħrufa sew" dwar oġġetti identiċi u ċjoé sigaretti, ai termini tal-Artikolu 6bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali tal-20 ta' Marzu 1883 (kif riveduta jew emendata minn żmien għal żmien), u



it-tieni nett, mit-trademark , li hija reġistrata f'Malta bin-numru 10027 sija dwar oġġetti identiċi u sija wkoll dwar oġġetti simili; u

(c) tordna r-rifjut tar-reġistrazzjoni tat-trademark numru ta' applikazzjoni 59302 BR BUSINESS ROYALS, abbażi tad-dikjarazzjonijiet kontenuti fil-paragrafi (a) u (b) hawn immedjatament preċedenti; u

fit-tieni lok, tordna li l-kontenut kollu tat-tlett paragrafi li jsegwu il-kontenut tal-punt numru 5 tal-istess Deciżjoni, jithassar.

Bl-ispejjeż ta' din il-proċedura li għandhom jiġu sopportati nterament mill-kumpannija appellata."

Tissottometti li l-aggravji tagħha huma dawn:

"1. fir-rigward tal-kontenut tal-punti numri 3 u 5 tad-Deciżjoni appellata, minkejja li l-artikolu 6(3) tal-Kap. 416 jitkellem espressament dwar oġġetti "mhux simili", l-interpretazzjoni ta' tali disposizzjoni għandha – fuq l-iskorta tal-gwida min-naħa tal-

Qorti tal-Ġustizzja tal-UE in mertu hekk kif segwita mill-qrati Maltin – tkun fis-sens li tinkludi wkoll xenarju fejn l-oġġetti li jkopru t-trademarks anteedenti jkunu identiċi u, jew simili għal dawk koperti mit-trademark numru 59302 BR BUSINESS ROYALS li dwarha saret l-opposizzjoni;

2. fir-rigward tal-kontenut tal-punt numru 4 tad-Deciżjoni appellata, il-fatt tar-reġistrazzjoni f'Malta tat-trademark anteedenti numru 37183 (trallaltro "ROYALS" u mhux "Royal" kif indikat fid-Deciżjoni), assolutament ma jippreġudikax lill-kumpannija appellanta milli tressaq it-talba tagħha ta' opposizzjoni għar-reġistrazzjoni f'Malta tat-trademark numru 59302 BR BUSINESS ROYALS, stante li l-Artikolu 6bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi fuq trademarks "magħrufin sew" xorta waħda japplika; u

3. fir-rigward tat-tlett paragrafi li jsegwu il-kontenut tal-punt numru 5 tad-Deciżjoni hawn qabel indikata, ebda waħda minnhom ma hi kongruwa mad-dritt: l-ewwel paragrafu minn tlieta jirreferi dwar "a final decision" f'ċirkustanzi fejn il-liġi tippreskrivi Deciżjoni waħda fuq mertu ppreżentat quddiem il-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali. Inoltri, it-tieni paragrafu minn tlieta jirreferi għal 15-il ġurnata mid-data tal-komunikazzjoni għal informazzjoni dwar appell o meno quddiem il-Qorti tal-Appell ai termini tal-artikolu 100 tal-Kap. 597 mentri hawn si tratta ta' proċedura taħt il-Kap. 416 u l-artikolu ta' liġi rilevanti (64) li kienet il-liġi vigenti meta giet ippreżentata l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trademark numru 59302 u li baqgħet tiggverna din il-pendenza, ma jimponi ebda obbligu ta' informazzjoni lill-Kontrollur. Fl-aħħarnett, it-tielet paragrafu minn tlieta qed jobbliga lill-kumpannija appellanta sabiex tappella u twissi li fin-nuqqas l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trademark numru 59302 tiġi reġistrata, f'ċirkustanzi fejn skont il-punt numru 1 tad-Deciżjoni hemm diversi grounds of opposition li dwarhom bħalissa l-Kontrollur qed jissoprasjedi u skont il-punt numru 2 tad-Deciżjoni, l-opposizzjoni tal-kumpannija appellanta giet akkolta u kwindi l-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali ma jistax sua sponte jbidel dik il-parti tad-Deciżjoni sempliċement għaliex ma jsirx appell min-naħa tal-kumpannija appellanta (ad eż., fuq l-istess punt numru 2);"

7. L-appellat noe għażel li ma jwegibx.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

8. Din il-Qorti ser tgħaddi sabiex tikkunsidra l-aggravji rispettivi tal-appellanta noe, u dan fid-dawl ta' dak kollu li qal il-Kontrollur fid-deċiżjoni appellata.

9. Dwar l-ewwel aggravju tagħha, l-appellanta noe tipprezenta s-segwenti sottomissjonijiet:

- (a) dak li ngħad fil-punt numru 3 tad-deċiżjoni appellata huwa biss korrett parzjalment, għaliex l-oġġetti huma kemm identiċi u anki simili, fejn it-*trademark* opposta nru. 59302 tkopri s-sigaretti, u t-*trademark* anteedenti għaliha nru. 10027 tkopri *tobacco raw or manufactured; smokers' articles; matches*. Tikkontendi li m'hemm l-ebda dubju li l-espressjoni "*manufactured tobacco*" tkopri wkoll tabakk immanifatturat konsistenti f'sigaretti. Għalhekk skont ir-regolament 2 tal-A.L. 67 tal-2016, sigarett huwa definit bħala "*romblu tat-tabakk li jista' jiġi kkonsmat permezz ta' proċess ta' kombustjoni u huwa definit ulterjorment fl-artikolu 3(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/EU*", kif ukoll l-Artikolu 3(1) stess tad-Direttiva msemmija li tipprovdi li "*cigarettes shall mean: (a) rolls of tobacco capable of being smoked as they are and which are not cigars or cigarillos within the meaning of Article 4(1); (b) rolls of tobacco which, by simple non-industrial handling, are inserted into cigarette-paper tubes; (c) rolls of tobacco which, by simple non-industrial handling, are wrapped in cigarette paper.*"

- (b) is-subartikolu 6(3) tal-Kap. 416 isemmi biss *“ogġetti jew servizzi li ma jkunux simili”* u għalhekk il-pożizzjoni trid tiġi mistħarrġa, b’dana li l-Qorti għandha tasal billi tiddeċiedi li dan is-subartikolu huwa applikabbli fejn l-ogġetti jew is-servizzi ma jkunux simili iżda anki fejn dawn ikunu identiċi jew simili;
- (ċ) hawnhekk tiċċita d-disposizzjonijiet tas-subartikolu 6(3) tal-Kap. 416;
- (d) tgħid li dawn ġew introdotti fil-liġi b’effett mill-1 ta’ Jannar, 2001 bħala parti mill-integrazzjoni tal-*Acquis Communautaire* li kienet obligatorja sa mill-1 ta’ Mejju, 2004 minn meta Malta saret membru tal-UE, wara li Malta eżerċitat il-jedd mogħti permezz tas-subartikolu 5(2) tal-*First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*, u tiċċita d-disposizzjonijiet tiegħu;
- (e) tammetti li tassew huwa minnu li din id-dispożizzjoni tal-liġi titkellem, kif l-istess jagħmel is-subartikolu 6(3) tal-Kap. 416, dwar *“goods...which are not similar to those for which the trade mark is registered”*, u għalhekk wieħed jista’ jifhem id-diffikultà li sab ruħu fiha l-Kontrollur meta ġie biex jikkunsidra dan il-punt;
- (f) hemm insenjamenti ċarissimi fuq din il-kwistjoni legali stramba li kellha tiġi ndirizzata għodidjarjment u anki legiislattivament;
- (g) f’legiislazzjoni sussegwenti tal-Unjoni Ewropea u anki ta’ Malta, din l-istramberija legali giet indirizzata billi skont il-liġijiet relattivi huwa ċar li l-jedd ta’ infurzar ta’ *trademark* reġistrata b’reputazzjoni f’Malta u

- jew fl-UE, jista' ukoll jiġi nferzati fil-konfront ta' sinjal ta' terzi identiku jew simili, u li jkopri oġġetti jew servizzi identiki jew simili;
- (h) tagħmel riferiment għal **Case C-408/01 Adidas-Salomon, Adidas Benelux BV vs Fitnessworld Trading Ltd**, u tiċċita silta estensiva ta' dak li qalet il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja;
- (i) fl-istess każ, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għamlet riferiment għal **Case C-292/00 Davidoff [2003] ECR I-389** li tgħid li huwa "*landmark case*", u fejn għall-ewwel darba l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ppronunzjat ruħha fuq il-punt in kwistjoni;
- (j) Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea għandha l-obbligu li tassigura li d-disposizzjonijiet tas-subartikolu 6(3) tal-Kap. 416 jiġu nterpretati b'mod li jirrispetta l-iskop tad-Direttiva Komunitarja, anki fejn għall-ewwel jidher li ċertu kliem li jagħti dritt legali huma assenti, u jekk il-Kontrollur jonqos, allura l-Qorti għandha tqiegħed l-kwistjoni f'lokha;
- (k) il-Qrati tagħna dejjem interpretaw is-subartikolu 6(3) tal-Kap. 416 skont l-insenjament tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kif imfisser fis-sentenzi suriferiti, u tgħaddi sabiex tagħmel diversi referenzi;
- (l) għalhekk mhux minnu dak li qal il-Kontrollur taħt il-punti 3 u 5 tad-deċiżjoni appellata, għaliex is-subartikolu 6(3) tal-Kap. 416 japplika wkoll fejn l-oġġetti tat-*trademark* fejn tkun saret oppożizzjoni, jkunu identiki jew simili għal dawg koperti mit-*trademarks* preċedenti nru.

10027, kif imfisser fl-Avviż ta' Oppożizzjoni u fl-Avviż dwar Manteniment tal-Oppożizzjoni;

(m) hija tikkwalifika għall-protezzjoni taħt is-subartikolu 6(3) tal-Kap. 416, iżda l-Kontrollur ma kienx investiga l-mertu tal-oppożizzjoni skont il-jeddijiet tagħha relattivi, u għaldaqstant din il-Qorti għandha teżamina l-istess mertu wara li tevalwa l-Avviż tal-Oppożizzjoni tagħha, l-Kontro-dikjarazzjoni tal-appellat noe, u l-Avviż dwar Manteniment tal-Oppożizzjoni tagħha, l-provi relattivi u d-deċiżjoni appellata. Minn dan kollu għandu jirrizulta li l-applikazzjoni nru. 59302 BR BUSINESS ROYALS mhijiex registrabbli *ai termini* tas-subartikolu 6(3) tal-Kap. 416, kif miżmum mis-subartikolu 141(1) tal-Kap. 597, in vista tal-jeddijiet tas-soċjetà appellanta naxxenti:

(i) mit-*trademark* ROYALS hija “magħrufa sew” dwar oġġetti identiċi, jiġifieri sigaretti, *ai termini* tal-Artikolu 6*bis* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali tal-20 ta' Marzu, 1883, kif riveduta u emendata minn żmien għal żmien;

(ii) mit-*trademark* registrata f'Malta bin-nru. 10027 fir-rigward ta' oġġetti identiċi u anki ta' oġġetti simili;

(j) għaldaqstant din il-Qorti għandha tilqa' dan l-aggravju.

Għal dak li jirrigwarda t-tieni aggravju:

(a) l-Artikolu 6*bis* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali tal-20 ta' Marzu, 1883, kif riveduta jew

emendata minn żmien għal żmien, jagħmel parti mill-Kap. 416, u tgħaddi sabiex tiċċita d-disposizzjonijiet tiegħu;

- (b) ma jirriżultax fl-istess subartikolu li hija eskluża l-protezzjoni fejn *trademark* anteedenti, minkejja li *well known* m'għandhiex il-protezzjoni mogħtija mill-istess Artikolu 6*bis* għaliex tinsab reġistrata f'għurisdizzjoni fejn is-sid jippreżenta proċedura ta' oppożizzjoni msejsa fuqha;
- (ċ) ir-reġistrazzjoni o meno ta' *well known trademark / trademark / "magħrufa sew"* hija irrilevanti, għaliex *trademark "magħrufa sew"* f'għurisdizzjoni membru tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għandha *de facto* u *de jure* l-protezzjoni msemmija fl-Artikolu 6*bis* tal-Konvenzjoni;
- (d) il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kienet ċara ferm f'ċirkostanzi simili, u hawnhekk gie ċitat dak li qalet fil-**Case T-150/04 Muhlens GmbH & Co. KG v OHIM** deċiż fil-11 ta' Lulju, 2007;
- (e) hekk ukoll qalet il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-**Case T-718/18 Boyer v EUIPO** deċiż fl-10 ta' Ġunju, 2020;
- (f) għandu jsir riferiment għal-linji gwida tal-EUIPO;
- (g) stante li l-Konvenzjoni ta' Pariġi teżisti bħala dritt internazzjonali, għandha tigi ċċitata wkoll il-gwida tal-USPTO (United States Patent and Trademark Office), u tgħaddi sabiex tikkwota dak li huwa rilevanti għall-każ odjern;

- (h) għalhekk mhux minnu dak li qal il-Kontrollur li hija bħala sid ta' *trademark* registrata f'Malta bin-numru 37183 ROYALS m'għandhiex il-protezzjoni taħt il-kap ta' "*well known trademark*" skont l-Artikolu 6bis minħabba r-registrazzjoni nnifisha, u r-registrazzjoni hija kumplimentari u mhux alternattiva għal dik il-protezzjoni li tingħata fejn it-*trademark* hija "*magħrufa sew*" skont l-istess Artikolu;
- (i) jidher li l-Kontrollur straħ fuq l-iskorta ta' linja gwida maħruġa fl-1968 mill-World Intellectual Property Organisation (WIPO), iżda r-raġunament partikolari li saħansitra wkoll ma jiċċhadx kategorikament każ dwar *well known trademark* fejn il-marka tkun registrata, ilu snin li gie ċċarat u ma jcaħħadx l-jeddijiet indikati f'dik il-parti tad-deċiżjoni appellata li hija qegħda tilmenta minnha;
- (j) hija tikkwalifika għall-protezzjoni taħt is-subartikolu 6bis iżda l-Kontrollur ma kienx investiga l-mertu tal-oppożizzjoni skont il-jeddijiet relattivi tagħha, u għaldaqstant din il-Qorti għandha teżamina l-istess mertu wara li tevalwa l-Avviż tal-Oppożizzjoni tagħha, l-Kontro-dikjarazzjoni tal-appellat noe, u l-Avviż dwar Manteniment tal-Oppożizzjoni tagħha, il-provi relattivi u d-deċiżjoni appellata, iżda anki dwar akkoljiment tal-oppożizzjoni minħabba s-subartikolu 6(2) fir-rigward tat-*trademark* registrata numru 10027;
- (k) b'hekk il-Qorti għandha tilqa' l-appell fuq dan it-tieni aggravju.

Dwar it-tielet aggravju:

- (a) il-Kontrollur ma jistax imur oltre l-poteri tiegħu skont il-liġi, u meta d-deċiżjoni appellata ssir finali u inappellabbli, huwa marbut li jaddotta d-dispożittiv tagħha;
- (b) kemm l-artikolu 64 tal-Kap. 416 u anki l-A.L. 343 tal-2018, ma jimponu l-ebda obbligu ta' informazzjoni, u stante li hija rilevanti d-data ta' meta saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* in kwistjoni, li hija qabel ma gie fis-seħħ il-Kap. 597, l-artikolu 100 tiegħu ma jorbotiex fil-konfront tal-Kontrollur;
- (ċ) it-twissija li jagħti l-Kontrollur fid-deċiżjoni appellata mhijiex f'lokha għaliex huwa ma jistax imur lura minnha f'każ li hija ma tappellax, jew tappella biss minn parti mid-deċiżjoni appellata.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

10. Il-Qorti tibda billi tikkunsidra l-ewwel aggravju li jittratta l-interpretazzjoni mogħtija mill-Kontrollur tas-subartikolu 6(3) tal-Kap. 416, hekk kif huwa kkunsidra l-oppożizzjoni tal-appellanta noe, liema oppożizzjoni hija sejset fuq dan l-istess subartikolu tal-liġi. Il-Qorti tagħraf mill-ewwel li dik l-interpretazzjoni li qegħda tinsisti fuqha l-appellanta noe hija l-waħda korretta, filwaqt li ma tikkunsidrax li l-interpretazzjoni mogħtija mill-Kontrollur hija tajba. Tagħraf li qabel xejn hawnhekk għandu jigi mistħarreġ, kif għamel il-Kontrollur, jekk l-oġġetti fil-każ odjern humiex simili o meno. Il-Kontrollur iddeċieda li dawn huma simili, u għalhekk is-subartikolu 6(3) ma japplikax. L-appellanta noe ssostni li fil-każ odjern “*manufactured tobacco*” jinkludi wkoll “*cigarettes*”, u

għalhekk l-oġġetti huma identiċi sabiex l-imsemmi subartikolu huwa applikabbli. Il-Qorti ħadet konjizzjoni tad-disposizzjonijiet tar-regolament 2 tal-A.L. 67 tal-2016, u dawk tas-subartikolu 6(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE applikabbli fir-rigward. Tikkunsidra li l-prodotti ndikati bħala “*tobacco raw or manufactured*” taħt it-*trademark* anteedenti tal-appellanta noe nru. 10027, għandhom jaqgħu fil-parametri tad-definizzjoni mogħtija mir-regolament suriferit, anki billi jsir riferiment lejn id-disposizzjonijiet tad-Direttiva msemmija. B’hekk għustament il-prodotti koperti mit-*trademark* anteedenti tal-appellanta noe u dawk li l-appellat noe indika fl-applikazzjoni tiegħu għar-registrazzjoni tat-*trademark* opposta 59302, għandhom jitqiesu li huma mhux biss simili iżda anki identiċi, kif sewwa qegħda tikkontendi l-appellanta noe. Ma jistax jonqos issa li l-interpretazzjoni għandha twassal għal konkluzjoni li mhijiex dik li wasal għaliha l-Kontrollur.

11. Isegwi għalhekk li huwa korrett l-argument tal-appellanta noe, li s-subartikolu 6(3) huwa applikabbli fejn l-oġġetti jew is-servizzi huma identiċi jew simili. Kif sewwa tirrileva l-istess appellanta noe, din il-pożizzjoni tirrifletti l-insenjament tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-**Case C-292/00 Davidoff [2003] ECR I-389**, fejn ippronunzjat fis-suċċint il-fehma tagħha dwar kif għandu jiġi nterpretat is-subartikolu 5(2) tal-*First Council Directive 89/104/EEC* tal-21 ta’ Diċembru, 1988, kif ġej:

“25. Having regard to the latter aspects, that article cannot be given an interpretation which would lead to marks with a reputation having less protection where a sign is used for identical or similar goods or services than where a sign is used for non-similar goods or services.”

12. Jidher li dan l-insenjament hekk stabbilit f'dan il-każ, baqa' jiġi segwit mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, u proprju għaliex mingħajr dubju din l-interpretazzjoni hija waħda loġika anki fil-kuntest sħiħ tad-Direttiva, kif iddikjarat l-istess Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-paragrafu preċedenti fl-istess deċiżjoni tagħha. Il-Qorti tgħid li għaladarba Stat Membru jkun għażel li jagħti lil sid ta' *trademark* id-dritt li jipprovi għalih dan is-subartikolu, kienet tkun anomalija assoluta li mbagħad l-istess Stat Membru ma jassigurax l-istess interpretazzjoni.

13. Għalhekk, meta l-legislatur għażel li s-subartikolu 5(2) tal-istess Direttiva għandu jiġi rifless fil-liġi tagħna permezz tas-subartikolu 6(3) tal-Kap. 416, ċertament dan ma setax sar bl-intendiment li għandu jkollu tifsira differenti minn dik mogħtija mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja lis-subartikolu 5(2) tad-Direttiva.

14. Mhuwiex ikkontestat mill-provi, partikolarment minn Annex XXIV anness mal-affidavit ta' **Stuart Paul Aitchison**, *Authorised Attorney* tas-soċjetà estera Rothmans of Pall Mall Limited, li juri n-numru ta' sigaretti li nbiegħu hawn Malta bejn 2008 u l-2018, u anki Dok. FW01 u Dok. FW02 konsistenti f'*MISCO survey reports*, li t-*trademark* anteedenti registrata f'isem l-appellanta noe għandha reputazzjoni sostanzjalment qawwija hawn Malta, kuntrarjament għat-*trademark* opposta, li saħansitra tirriżulta li mhijiex magħrufa. Għalhekk il-Qorti hija konvinta li jekk l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tal-appellat noe tiġi milqugħa, m'hemm l-ebda dubju li ser tgawdi u ser tiġi aġevolata mir-reputazzjoni tat-*trademark* anteedenti fl-istess suq ta' bejgħ ta' sigaretti, sabiex b'hekk sidha ser jagħmel ingustament gwadann finanzjarju ta'

kwalunkwe xorta bis-saħħa tar-reputazzjoni tat-*trademark* anteedenti, li sidha ċertament ħadem għalih bis-sħiħ matul dawn is-snin kollha. Dan huwa biżżejjed sabiex jirnexxi l-ilment tal-appellant noe taħt is-subartikolu 6(3) tal-Kap. 416.

15. Dwar il-possibilità ta' konfużjoni bejn it-*trademark* anteedenti u dik opposta, il-Kontrollur stess iddikjara fid-deċiżjoni appellata li *"b) there is an average visual, aural and conceptual similarity between the marks"*, u wara li kkunsidra l-elementi verbali u figurattivi tat-*trademark* opposta, ikkonkluda li *"[o]n the basis of the said findings the Office considers that there is a likelihood of confusion on the part of the public and accepts the opponents claim"*. L-appellat noe m'appellax minn din il-parti tad-deċiżjoni appellata, u għalhekk il-Qorti mhijiex ser tidhol fil-kwistjoni tal-konfużjoni o meno tat-*trademark* anteedenti u dik opposta, għadarba ma jidhirx li hemm kontestazzjoni dwar dak li esprima l-Kontrollur. L-appellanta noe filfatt qegħda tilmenta dwar dik il-parti tad-deċiżjoni appellata fejn il-Kontrollur ma laqax l-oppożizzjoni tagħha, kif imsejsa fuq is-subartikolu 6(2), kif relatat mal-para. (b) tas-subartikolu 7(1) tal-Kap. 416, għaliex skont hu, din ma tapplikax fil-każ odjern fejn it-*trademark* anteedenti hija reġistrata hawn Malta. Hekk kif il-Kontrollur ittratta l-ilment relattiv tal-appellanta noe, huwa beda sabiex għamel riferiment għall-Artikolu 6bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali u ddikjara li *"...it is not possible to use the well-known argument (which should be used when a trademark is well-known and not registered in a country) when in fact that trademark is registered in that country"*. Iżda kif sewwa tosserva l-appellanta noe, l-Artikolu 6bis tal-Konvenzjoni ma jipprovdiex b'dan il-mod għaliex saħansitra ma jsemmi l-ebda esklużjoni ta' protezzjoni ta' *trademark* anteedenti li hija magħrufa sewwa minħabba li din tinstab reġistrata fl-istess

għurisdizzjoni fejn tkun għet ipprezentata applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-*trademark* opposta. Id-dispożizzjonijiet tal-istess Artikolu 6*bis* tal-Konvenzjoni jipprovdi bil-kontra, fejn jingħad li “[t]he countries of the Union undertake, *ex officio* if their legislation so permits or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration¹ or use to be well known in that country ...”. Għalhekk, il-Kontrollur ma kienx korrett meta ddikjara li l-appellanta noe ma setgħetx tressaq l-argument tagħha kif imsejjes fuq l-allegat fatt li t-*trademark* anteedenti kienet “*well-known*” jew magħrufa sew hawn Malta. Għal dak li jirrigwarda l-applikabbiltà tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu 6(2) tal-Kap. 416, il-Qorti tirrileva li għaladarba t-*trademark* anteedenti tal-appellanta noe għandha tiġi kkunsidrata bħala “*well-known*” ai termini tal-Artikolu 6*bis* tal-Konvenzjoni, hija għandha tiġi kkunsidrata taħt il-para. (b) tas-subartikolu 7(1) tal-Kap. 416, u għalhekk għandha l-jedd tal-protezzjoni mogħti mis-subartikolu 6(2) tal-Kap. 416 permezz tar-rifjut ta’ registrazzjoni ta’ kwalunkwe *trademark*, iżda anki fil-każ odjern tat-*trademark* opposta li tkun identika jew simili u tkopri oġġetti jew servizzi li huma identiċi jew simili fejn hemm probabbiltà ta’ konfużjoni. Kif diġà ġie stabbilit mill-Qorti, it-*trademarks* in kwistjoni huma simili u jirrigwardaw oġġetti li huma kemm simili u anki identiċi. Għalhekk it-*trademark* preċedenti għandha dritt tinvoka favur tagħha l-protezzjoni li jipprovdi s-subartikolu 6(2) tal-Kap. 416.

¹ Enfazi tal-Qorti.

16. Dwar l-ewwel punt li l-appellanta noe tqajjem meta tippreżenta t-tielet aggravju tagħha, il-Qorti tgħid li għandha raġun. Ftit jista' jinftiehem dak li qiegħed ifisser il-Kontrollur hawnhekk. Il-Qorti tqis li għaladarba jingħalqu dawn il-proċeduri permezz tas-sentenza odjerna, fejn hija ser tgħaddi sabiex tilqa' l-appell tal-appellanta noe, ma tarax lok għal deċiżjoni finali ulterjuri min-naħa tal-Kontrollur. Ċertament ma jistax imur kontra dak li ser tiddeċiedi din il-Qorti u jilqa' l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-*trademark* opposta, għaliex b'hekk ikun qiegħed mhux biss iwarrab sentenza finali tal-Qorti, iżda saħansitra jagħti lok għal ksur tad-drittijiet fundamentali tal-parti offiża. Iżda fl-eventwalità li jabbracċja s-sentenza odjerna, u joħroġ deċiżjoni ulterjuri fejn jiċhad l-applikazzjoni in kwistjoni, ma jistax jingħad li d-dikjarazzjoni tiegħu jkollha xi utilità, għaladarba l-każ ikun gie deċiż b'mod finali minn din il-Qorti.

17. Dwar it-tieni punt tal-appellanta noe, il-Qorti tagħraf li l-liġi ma tpoġġi l-ebda obbligu fuq l-appellant sabiex jgħarraf lill-Kontrollur bl-appell tiegħu quddiem din il-Qorti. Iżda tagħraf ukoll li t-talba li l-appellanta noe qiegħda tirreferi għaliha, hija semplicement waħda ntiza sabiex tiffacilita l-operazzjonijiet tal-uffiċċju tal-Kontrollur. Għalhekk fil-paragrafu finali li għalih jirreferi t-tielet punt tal-aħħar aggravju tal-appellanta noe, il-Kontrollur wissa li fin-nuqqas, huwa kien ser jirregistra l-applikazzjoni kkontestata. Il-Qorti tgħid li hawnhekk il-Kontrollur mhuwiex korrett. Għal darb'oħra tirrileva li m'hemm l-ebda obbligu fil-liġi fuq l-appellant li jorbtu li jinforma lill-Kontrollur li huwa jkun intavola appell mid-deċiżjoni tiegħu, iżda wkoll il-liġi ma tagħti l-ebda setgħa bħal din lill-Kontrollur, li wara kollox għandu japplika r-rizorsi tiegħu sabiex jagħmel ċert li l-ebda appell mill-partijiet ma jkun gie ntavolat fil-konfront tad-deċiżjoni tiegħu.

18. Għaldaqstant, il-Qorti ssib l-aggravji kollha tal-appellanta noe ġustifikati u tilqagħhom, b'eccezzjoni għat-tieni punt fit-tielet aggravju tagħha, li tikkunsidra li mhijiex kwistjoni li għandha tiġi ttrattata f'dawn il-proċeduri ta' appell, u għaldaqstant tastjeni milli tiegħu konjizzjoni tiegħu.

Decide

Għar-raġunijiet premissi, il-Qorti tiddeciedi dwar l-appell tal-appellanta noe billi tilqgħu limitatament kif spjegat f'din is-sentenza, u dan filwaqt li tvarja d-deċiżjoni appellata billi:

(I) Fl-ewwel lok, tħassar u tirrevoka l-kontenut kollu tal-punti numru 3, 4 u 5 tal-imsemmija deċiżjoni appellata, billi minflok:

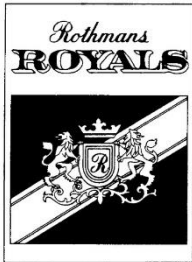
(a) Tiddikjara li l-applikazzjoni tat-*trademark* numru ta' applikazzjoni 59302 BR BUSINESS ROYALS mhijiex registrabbli *ai termini* tal-artikolu 6(2) tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta) kif mizmum mill-artikolu 141(1) tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta), in vista tal-jeddijiet tal-appellanta noe naxxenti mit-*trademark* ROYALS *qua trademark* "magħrufa sew" *ai termini* tal-Artikolu 6bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali tal-20 ta' Marzu 1883 (kif riveduta jew emendata minn żmien għal żmien);

(b) Tiddikjara li l-applikazzjoni tat-*trademark* numru ta' applikazzjoni 59302 BR BUSINESS ROYALS mhijiex registrabbli *ai*

termini tal-artikolu 6(3) tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 416 tal-Liġijiet ta' Malta) kif mizmum mill-artikolu 141(1) tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta), in vista tal-jeddijiet tal-appellanta noe naxxenti:

- (i) mit-*trademark* ROYALS *qua trademark* “magħrufa sew” dwar oġġetti identiċi u ċioé sigaretti, *ai termini* tal-Artikolu 6*bis* tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali tal-20 ta' Marzu 1883 (kif riveduta jew emendata minn żmien għal żmien), u



- (ii) mit-*trademark*  li hija registrata f'Malta bin-numru 10027, sija dwar oġġetti identiċi u sija wkoll dwar oġġetti simili; u

(ċ) Tordna r-rifjut tar-registrazzjoni tat-*trademark* numru ta' applikazzjoni 59302 BR BUSINESS ROYALS, abbażi tad-dikjarazzjonijiet kontenuti fil-paragrafi (a) u (b) hawn immedjatament preċedenti; u

- (II) fit-tieni lok, tordna li għandu jithassar il-kontenut kollu taż-żewġ paragrafi li jsegwu l-kontenut tal-punt numru 5 tal-istess deċiżjoni appellata, u li jibdew bil-kliem “In addition to the above the Office

draws attention...” u “If you do not inform this office that you have instituted an appeal...”, rispettivament.

Bl-ispejjeż tal-appell odjern a karigu tal-appellat noe.

Moqrija.

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

**Rosemarie Calleja
Deputat Registratur**