



FIL-PRIM AWLA TAL-QORTI ĊIVILI

ONOR. IMĦALLEF

IAN SPITERI BAILEY LL.M. LL.D.

Illum il-Ġimgħa, 9 ta' Ġunju, 2023

Kawża Nru. 1

Rik. Nru. 1241/2020 ISB

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B, (Hons.), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' ta' Malta numru "025869" ittra "M", bħala mandatarju speċjali tal-KUNSILL TAL-EWROPA, entitá legali b'indirizz ta' Avenue de l'Europe, F-67000 Strasburgu, Franza

Vs

L-Av. Dr. Maria Karlsson u I-P.L. Davina Sullivan b'digriet tal-5 ta' Novembru, 2021 nħatru bħala kuraturi deputati sabiex jirrappreżentaw lil GIUSEPPE ARNONE, ċittadin privat b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "39, Strada Rasalutuli, 547425 Sancaiu de Mures, Rumanija"

Il-Qorti,

Rat ir-Rikors Ġuramentat ta' Avukat Dottor Luigi A. Sansone bħala mandatarju speċjali tal-KUNSILL TAL-EWROPA, intavolat fit-30 ta' Diċembru 2020, li permezz tiegħu huwa talab lill-Qorti sabiex:

- (1) *tiddikjara r-registrazzjoni tat-trademark numru ta' registrazzjoni 56580 bħala nvalida, minħabba f'li giet registrata bi ksur tal-artikolu 5(1)(h) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta, u dan skont kif hemm provdut fl-Artikolu 6ter tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali tal-20 ta' Marzu tal-1883 (kif riveduta jew emendata minn żmien għal żmien).*

U dan wara illi ppremetta:

1. *illi l-attriċi, Organizzazzjoni nternazzjonali li l-għan dikjarat tagħha hija dik li ssostni d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u s-saltna tad-dritt fl-Ewropa, giet fondata fl-1949, għandha 47 stat membru (fosthom Malta), popolazzjoni ta' madwar 820 miljun ruħ, u topera bi budget annwali ta' madwar 500 miljun ewro. F'dan kollu, fl-1955 hija kkonċepiet bħala l-emblema uffiċjali tagħha l-bandiera tal-Ewropa u ċjioe' s-segwent:*



, li kienet giet debitament innieda uffiċjalment fit-13 ta' Diċembru 1955;

2. *illi n kwantu f'li hija bandiera / emblema ta' organizzazzjoni nternazzjonali intergovernattiva li tagħha membru stat wieħed jew aktar huma wkoll membri tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprietà Industrijali tal-20 ta' Marzu 1883 (kif riveduta jew emendata minn żmien għal żmien), u hija noltri registrata sa mill-4 ta' Ottubru 1979 mal-International Bureau tal-World Intellectual Property Organisation (WIPO) bir-*



referenza uffiċjali "QO188", il-bandiera / l-emblema tinsab għaldaqstant protetta taħt l-Artikolu 6ter(1)(b) u (c) tal-istess Konvenzjoni kif ukoll taħt l-artikolu 128 tal-Att dwar it-Trademarks [Kap. 597 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Liġijiet ta' Malta, u għà qabel l-Artikolu 52 tal-Kap. 416];

3. *illi b'ħila u b'invenzjoni, il-bandiera / l-emblema tal-Organizzazzjoni attriċi hawn qabel indikata kisbet reputazzjoni u avvjament enormi;*
4. *illi l-attriċi għandha fil-pussess tagħha evidenza li turi li, b'effett mill-17 ta' Ġunju 2017, il-konvenut irregistra f'ismu ġewwa Malta u mingħajr il-kunsens / l-awtorizzazzjoni tal-attriċi, trademark bin-numru ta' registrazzjoni 56580 konsistenti fil-*



*marka figurattiva , u din dwar
Promotion of culture; Promotion of made in Italy products
abroad, b'kundizzjonijiet ta' registrazzjoni li jaqraw hekk:*

Registration gives no right to the exclusive use of:

- a) the words 'FONDAZIONE ITALIANI IN EUROPA', and;*
- b) the stars of the european union, and;*
- c) the distinctive element showing the colours red, white and green*

except as distinctively reproduced.

A claim is made to the colors Green, Dark red, Dark blue, Light blue and Yellow as appearing on the mark.

*F'dan ir-rigward, ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għal
reġistrazzjoni fl-17 ta' Ġunju 2017, inħareġ ċertifikat ta'
reġistrazzjoni tat-trademark fit-3 ta' Marzu 2018 u
sussegwentement ġie pubblikat avviż ta' reġistrazzjoni tat-
trademark fil-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, ħarġa numru
20,009 datata 14 ta' Ġunju 2018;*

5. *illi f'dan il-każ il-bandiera / l-emblema tal-Organizzazzjoni
attriċi:*



ġiet inkorporata bħala parti integrali tat-trademark:



u dan wisq evidentement sabiex, abbinata mal-kelma “EUROPA”, it-trademark tissugġerixxi lill-pubbliku li hemm rabta bejn l-Organizzazzjoni attriċi u t-trademark, u/jew x’aktarx se jiżgwida lill-pubbliku dwar l-eżistenza ta’ rabta bejn l-utent tat-trademark u l-Organizzazzjoni attriċi;

6. *illi hawnhekk si tratta ta’ sitwazzjoni ta’ leżjoni ta’ jeddijiet dwar proprietà intellettwali għad-dannu tal-attriċi, naxxenti minn assenza ta’ awtorizzazzjoni min-naħa tal-attriċi qua Organizzazzjoni nternazzjonali intergovernattiva li tagħha membru stat wieħed jew aktar huma wkoll membri tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi, fir-rigward tas-segwenti element (debitament protett skont id-disposizzjonijiet ta’ liġi hawn aktar qabel indikati):*



7. *illi effettivamente allura, ir-registrazzjoni tat-trademark bin-numru ta’ registrazzjoni 56580 għandha tiġi ddikjarata nvalida minn din l-Onorabbli Qorti minħabba f’li saret bi ksur tad-disposizzjonijiet tal-artikolu 5(1)(h) tal-Kap. 597 hawn qabel imsemmi [għà qabel 5(4) tal-Kap. 416], li jipprovdi li “Dawn li ġejjin, ... jekk jiġu registrati, ikunu jistgħu jiġu dikjarati li huma nvalidi: ... trademarks li ma jkunux ġew awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti u li għandhom jiġu ... iddikjarati invalidi kif hemm fl-Artikolu 6ter tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi”;*
8. *illi għaldaqstant ukoll, in konnessjoni mal-ħwejjeġ hawn aktar qabel indikati, l-attriċi għandha r-rimedji kontemplati fl-artikolu 52(1) tal-istess Kap. 597, li fil-fatt qed tevoka permezz ta’ din il-kawża li qed tiġi promossa fi żmien utli;*
9. *illi l-esponent nomine jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;*
10. *illi għalhekk kellha ssir din il-kawża;*

Rat id-**dokumenti** ppreżentati mar-rikors ġuramentat (fol 6 sa fol 11)

Rat id-**digriet** tagħha (kif diversament preseduta) tal-4 ta' Jannar 2021 minn fejn jirrizulta illi r-rikors kien appuntat għas-smiġh għall-udjenza tal-11 ta' Frar 2021.

Rat id-**digriet** tagħha (kif diversament preseduta) tal-5 ta' Novembru 2021 li permezz tiegħu ġew nominati l-Avukat Dr Maria Karlsson LL.D. u l-Prokuratur Legali Davina Ellul Sullivan bħala kuraturi deputati sabiex jirrappreżentaw lill-konvenut Giuseppe Arnone.

Rat **ir-risposta** ta' **Dr Maria Karlsson noe et** ppreżentata fit-12 ta' Jannar 2022 (fol 168), li permezz tagħha huma eċċepixxew:

Illi hija ġiet mañtura kuratur deputat flimkien mall-prokuratur legali Davina Ellul Sullivan b'digriet tal-5 ta' Novembru, 2021 sabiex jirrappreżentaw lil Giuseppe Arnone, ċittadin privat b'indikazzjoni ta' indirizz 39, Strada Rasalutuli, 547425 Sancaiu de Mures, Rumanja.

Illi il-kuraturi deputati m'humix edotti mill-fatti u għaldaqstant jirriservaw d-dritt li jagħmlu eċċezzjonijiet ulterjuri kemm fil-fatt kif ukoll fid-dritt meta jkun il-każ.

Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.

Rat illi fl-udjenza tas-6 ta' Ġunju 2022, l-attur ippreżenta nota (fol 175) b'affidavit ta' **Jörg Polakiewicz** (Dok LAS 01, fol 177 sa fol 179) u tliet dokumenti (Dok LAS 02 sa Dok LAS 04, fol 180 sa fol 219). Rat ukoll id-dikjarazzjoni tal-attur noe li m'għandux aktar provi xi jressaq.

Rat illi fl-udjenza tad-9 ta' Jannar 2023, l-Av. Karlson għarrfet lill-Qorti li hija kienet ittentat tagħmel komunikat mal-assenti Giuseppe Arnone iżda ma rnexxilhiex u għajr għall-kopja ta' din l-ittra, ma kelliex provi xi tressaq.

Rat in-nota tal-Avukat Dr Maria Karlsson noe et intavolata fil-11 ta' Jannar 2023 (fol 223) li permezz tagħha infurmat lill-Qorti li hi kitbet lil konvenut Giuseppe Arnone fil-31 ta' Jannar 2023, iżda qatt ma rċeviet tweġiba.

Rat in-nota ta' sottomissjonijiet estensiva tal-attur noe.

Rat illi fl-udjenza tal-20 ta' Marzu 2023, l-Av. Maria Karlson iddikjarat li kienet qegħda tirrimetti ruħha għall-atti u li bi qbil bejn il-partijiet il-kawża ġiet differita għall-illum għas-sentenza.

Rat l-atti l-oħra tal-kawża, inkluż mill-provi mressqa.

Ikkunsidrat:

Illi dan huwa proċediment li ttieġed mill-attur noe. ai termini tal-Artikolu **5(1)(h) tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta**.

Illi l-attur noe jikkontendi li l-Kunsill tal-Ewropa huwa organizzazzjoni internazzjonali li l-għan dikjarat tagħha huwa dak li ssostni d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u s-saltna tad-dritt fl-Ewropa, liema organizzazzjoni ġiet fondata fl-1949. Fl-1955, hija kkonċepiet bħala l-emblema uffiċjali tagħha l-bandiera tal-Ewropa, li kienet ġiet debitament innieda uffiċjalment fit-13 ta' Diċembru 1955, li tikkonsisti fis-segwenti:



Isosnti illi hija bandiera/emblema ta' organizzazzjoni internazzjonali intergovernattiva li tagħha membru stat wieġed jew aktar huma l-koll membri tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Propjeta' Industrijali tal-20 ta' Marzu 1883 u hija registrata sa mill-4 ta' Ottubru 1979 mal-*International Bureau* tal-*World Intellectual Property Organisation (WPO)* bir-referenza uffiċjali "QO188" u għalhekk protetta taħt l-Artikoli **6ter(1)(b)u(c) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Propjeta' Industrijali tal-20 ta' Marzu 1883** u taħt l-artikolu **128 tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta**.

Jikkontendi li b'ħila u b'invenzjoni, il-bandiera/emblema tal-Organizzazzjoni attriċi kisbet reputazzjoni u avvjament enormi.

Isostni li l-attriċi għandha fil-pussess tagħha evidenza li turi li b'effett mis-17 ta' Ġunju 2017, il-konvenut irreġistra f'ismu ġewwa Malta u mingħajr il-kunsens tal-organizzazzjoni attriċi, *trademark* bin-numru ta' reġistrazzjoni 56580, li tikkonsisti fis-segwenti:



li tirrigwarda *Promotion of culture; Promotion of made in Italy products abroad* u b'kundizzjonijiet ta' reġistrazzjoni fejn mhuwiex jingħata użu esklussiv tal-kliem 'FONDAZIONE ITALIANI IN EUROPA', tal-istilel tal-

Unjoni Ewropea u l-element distintiv li juri l-kuluri aħdar, aħmar, abjad u aħdar ħlief kif distintittivament riprodotti. Għalhekk it-talba qed issir fir-rigward tal-kuluri aħdar, aħmar skur, blu skur, blu ċar u isfar kif jidhru fil-marka.

Jispjega li f'dan ir-rigward għet ippreżentata applikazzjoni għar-reġistrazzjoni fis-17 ta' Ġunju 2017 u inħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni tat-*trademark* fit-3 ta' Marzu 2018, li għet ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern f'ħarġa numru 20,009 datata 14 ta' Ġunju 2018.

Jgħid li l-emblema tal-organizzazzjoni attriċi allura għet inkorporata bħala parti integrali tat-*trademark* sabiex tkun abbinata mal-kelma "EUROPA" u għalhekk tissuggerixxi li hemm rabta bejn l-Organizzazzjoni attriċi u t-*trademark*, u/jew x'aktarx se jiżgwida lill-pubbliku dwar l-eżistenza ta' rabta bejn l-utent tat-*trademark* u l-Organizzazzjoni attriċi.

Jikkontendi li dan iwassal għal sitwazzjoni ta' leżjoni ta' jeddijiet dwar propjeta` intelletwali għad-dannu tal-attriċi, naxxenti minn assenza ta' awtorizzazzjoni min-naħa tal-Organizzazzjoni attriċi.

Isostni għalhekk li r-reġistrazzjoni tat-*trademark* bin-numru ta' reġistrazzjoni 56580 għandha tiġi ddikjarata invalida u dana stante li saret bi ksur tal-**artikolu 5(1)(h) tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta** u għalhekk qed jiġi invokat l-**artikolu 52(1) tal-istess Kap 597**.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi mill-provi prodotti, jirriżultaw is-segwenti **fatti**:

Provi Dokumentarji

L-attur noe. ppreżenta s-segwenti provi dokumentarji li l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom:

Dok A: Prokura ad litem favur l-Avukat Dottor Luigi A. Sansone li permezz tagħha huwa kien awtorizzat jintavola u jsegwi dawn il-proċeduri;

Dok B: estratt elettroniku mill-*WIPO IP Portal* dwar ir-reġistrazzjoni ta' emblema rif. QO188 favur l-Organizzazzjoni attriċi;

Dok C: estratt mir-Registru tat-*Trademarks* ta' Malta għar-rigward tat-*trademark* reġistrat f'Malta bin-numru ta' reġistrazzjoni 56580;

Dok D: paġna tal-faċċata u paġna numru 5533 minn publikazzjoni tal-ħarġa numru 20,009 datata 14 ta' Ġunju 2018, bil-publikazzjoni tar-reġistrazzjoni tat-*trademark* numru 56580, f'isem il-konvenut;

Dok LAS 3: Evidenza dwar l-istatus ta' Malta fi hdan il-Kunsill tal-Ewropa, li tiegħu Malta hija membru.

Dok LAS 4: L-istatut tal-Kunsill tal-Ewropa.

Xhieda

Fl-affidavit tiegħu, **Jörg Polakiewicz**, Direttur tal-Pariri Legali u tal-Liġi Internazzjonali Pubblika (Konsulent Legali) fi hdan il-Kunsill tal-Ewropa, Organizzazzjoni Internazzjonali li l-għan dikjarat tagħha huwa dak li ssostni d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u s-saltna tad-dritt fl-Ewropa, jispjega li l-infomazzjoni kontenuta fl-affidavit tiegħu kienet ġejja mir-*records* tal-Organizzazzjoni attriċi u mill-għarfien personali tiegħu.

Jispjega li l-Organizzazzjoni attriċi ġiet fondata fl-1949, għandha sitta u erbgħin (46) stat membru (fosthom Malta), popolazzjoni ta' madwar tmien mija u għoxrin (820) miljun ruħ u topera b'budget annwali ta' madwar ħames mitt (500) miljun Ewro.

Jgħid li wara t-tmien tat-Tieni Gwerra Dinjija, l-istati Ewropej kienu determinati li jiżguraw li traġedja oħra bħal gwerra dinjija oħra qatt ma terġa' sseħħ u fuq sugġeriment tal-Prim' Ministru Ingliż ta' dak iż-żmien li jinholqu *a United States of Europe* fil-5 ta' Mejju 1949, ġie ffirmat it-trattat li jikkostitwixxi l-Istatut tal-Kunsill tal-Ewropa minn għaxar pajjiżi.

Jispjega li fl-1955 hija kkonċepiet bħala l-emblema uffiċjali tagħha l-bandiera tal-Ewropa, li tikkonsisti fi tnax (12) -il stilla tad-deheb irraġati f'ċirku fuq sfond blu u ċioe:



Jgħid li din kienet immedija uffiċjalment bħala l-emblema tal-Organizzazzjoni attriċi fit-13 ta' Diċembru 1955. Jispjega li l-emblema tissimbolizza l-unità mentri n-numru ta' stilel jissimbolizza l-kunċetti tal-perfezzjoni u l-kompletezza.

Jispjega li hija bandiera/emblema ta' organizzazzjoni internazzjonali intergovernattiva li tagħha membru stat wieħed jew aktar huma l-koll membri tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Propjeta' Industrijali tal-20 ta' Marzu 1883 u hija registrata sa mill-4 ta' Ottubru 1979 mal-*International Bureau* tal-*World Intellectual Property Organisation (WPO)* bir-referenza uffiċjali "QO188" u għalhekk protetta taħt l-Artikoli 6ter(1)(b)u(c) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Propjeta' Industrijali tal-20 ta' Marzu 1883, kif ukoll taħt il-liġi Maltija.

Jgħid li b'ħila u b'invenzjoni, il-bandiera/emblema tal-Organizzazzjoni attriċi kisbet reputazzjoni u avvjament enormi u b'hekk fl-1983 bl-approvazzjoni tal-istess organizzazzjoni attriċi, il-Parlament Ewropew addotta l-bandiera u rrakomanda li ssir l-emblema tal-Komuntajiet Ewropej u bl-approvazzjoni tal-istess organizzazzjoni attriċi l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bdew jużaw il-bandiera fl-1986.

Jispjega li l-attriċi għandha fil-pussess tagħha evidenza li turi li b'effett mis-17 ta' Ġunju 2017, il-konvenut irreġistra f'ismu ġewwa Malta u mingħajr il-kunsens tal-organizzazzjoni attriċi, *trademark* bin-numru ta' reġistrazzjoni 56580, li tikkonsisti fis-segwenti:



li tirrigwarda *Promotion of culture; Promotion of made in Italy products abroad* u b'kundizzjonijiet ta' reġistrazzjoni fejn mhuwiex jingħata użu esklussiv tal-kliem 'FONDAZIONE ITALIANI IN EUROPA', tal-istilel tal-Unjoni Ewropea u l-element distintiv li juri l-kuluri aħdar, aħmar, abjad u aħdar ħlief kif distintittivament riprodotti. Għalhekk it-talba kienet qed issir fir-rigward tal-kuluri aħdar, aħmar skur, blu skur, blu ċar u isfar kif jidhru fil-marka.

Jispjega li f'dan ir-rigward ġiet ippreżentata applikazzjoni għar-reġistrazzjoni fis-17 ta' Ġunju 2017 u inħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni tat-*trademark* fit-3 ta' Marzu 2018, li ġie ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern f'ħarġa numru 20,009 datata 14 ta' Ġunju 2018.

Jgħid li l-emblema tal-organizzazzjoni attriċi allura ġiet inkorporata bħala parti integrali tat-*trademark* sabiex tkun abbinata mal-kelma "EUROPA" u għalhekk tissuggerixxi li hemm rabta bejn l-Organizzazzjoni attriċi u t-*trademark*, u/jew x'aktarx se jiżgwida lill-pubbliku dwar l-eżistenza ta' rabta bejn l-utent tat-*trademark* u l-Organizzazzjoni attriċi.

Isostni li dan iwassal għal sitwazzjoni ta' leżjoni ta' jeddijiet dwar propjeta' intelletwali għad-dannu tal-attriċi, naxxenti minn assenza ta' awtorizzazzjoni min-naħa tal-Organizzazzjoni attriċi, u għalhekk hija invalida.

Jispjega li hija l-Organizzazzjoni attriċi biss li tista' tawtorizza l-użu tal-emblema in kwistjoni u għalhekk il-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali ta' Malta kellu jitlob lill-applikant tat-*trademark* biex jikseb l-awtorizzazzjoni/il-

kunsens tal-Organizzazzjoni attriċi, liema awtorizzazzjoni/kunsens qatt ma ntalab u wisq anqas inkisbet.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi meħud in konsiderazzjoni il-provi prodotti, il-Qorti sejra, qabel tagħmel il-konsiderazzjonijiet tagħha, tisset dak li jirrizulta mis-**sottomissjonijiet** magħmula mill-attur noe.

L-attur noe jibda' biex jispjega li l-għan tal-artikolu 6ter tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Propjeta' Industrijali tal-20 ta' Marzu 1883 huwa li jipprevjeni l-użu tal-bnadar u emblemi tal-iStati jew stampi simili milli jiġi reġistrati bħala *trademarks* mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-awtorita' kompetenti. Jispjega li l-prinċipju huwa li r-reġistrazzjoni u/jew l-użu ta' *trademark* kunfliġġenti ma' bandiera jew emblema protetta taħt l-Art. 6ter tal-Konvenzjoni ta' Pariġi tkun qed taffetwa avversament il-jedd tal-awtorita' konċernata li tikkontrolla l-użu tas-simboli tas-sovranita' tagħha u tista' tinduċi erronejament/tinganna lill-pubbliku dwar l-orijini tal-oġġetti u/jew tas-servizzi li dwarhom tali markji jinsabu użati. Isostni li reġistrazzjoni ta' tali *trademarks* għandha tiġi rifjutata f'ċirkustanzi ta' assenza ta' kunsens/awtorizzazzjoni min-naħa tal-Awtorita' konċernata.

Jiċċita il-*Guidelines for Examination of European Union Trademarks* maħruġa mill-EUIPO u jsostni li d-daqs tal-emblema huwa rrilevanti sakemm din tibqa' legibbli u perċepibbli u l-fatt li tkun tinkludi l-kliem ma jipprekludix il-konnessjoni. Jelenka diversi eżempji mill-istess linji gwida fejn *trademarks* ma ġewx aċċettati, li jinkludu kuluri u posizzjonijiet differenti. Isostni li dawn għandhom iservu bħala linja gwida għal din il-Qorti fid-deċiżjoni tagħha.

Jispjega li l-emblema bir-referenza uffiċjali QO188 tal-Kunsill tal-Ewropa tinsab reġistrata mal-WIPO u ilha protetta mill-4 t'Ottubru 1979 u għalhekk ilha protetta f'Malta mill-istess data. L-emblema hija s-segwenti:



Isostni li l-konvenut min naħa tiegħu qatt ma ppreżenta xhieda/dokumenti fil-proċeduri odjerni. Jgħid ukoll li l-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali, minkejja li avżat b'dawn il-proċedimenti ġudizzjarji, qatt ma ppreżenta xi dikjarazzjoni bil-miktub iffirmata minnu fl-atti ġudizzjarji skont kif hemm indikat fl-artikolu 99(2) tal-Kap 597.

Dwar il-mertu, jgħid li ma hemm l-ebda dubju li t-*trademark* in kontestazzjoni tinkludi u tinkorpora l-bandiera/emblema tal-organizzazzjoni attriċi:



Jispijega li t-*trademark* reġistrata dwar *Promotion of culture; Promotion of made in Italy products abroad* tikkonsisti fl-espressjoni stilizzata “FONDAZIONE ITALIANI IN EUROPA” u sabiex din tiġi llustrata t-*trademark* fiha:

- a) rappreżentazzjoni tal-bandiera Taljana,
- b) segwita minn figura umana sabiex tiġi enfasizzata l-ideja ta’ nies, u
- c) din il-figura umana superimposta fuq sfond ta’ lewn blu skur b’rappreżentazzjoni tal-bandiera/emblema tal-organizzazzjoni attriċi, sabiex tiġi enfasizzata l-espressjoni “EUROPA”.

Isostni li kif ġie pruvat fil-mori tal-kawża, huwa fatt stabbilit li l-awtorizzazzjoni minn naħa tal-entita’ attriċi, dwar l-użu ta’ rappreżentazzjoni tal-bandiera/emblema tal-Organizzazzjoni attriċi qatt ma nkisbet.

Jikkontendi li l-bandiera/emblema attriċi tinsab protetta favur l-organizzazzjoni attriċi taħt il-liġi viġenti f’Malta minn żmien twil u ċertament minn qabel id-data tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-*trademark* numru 56580.

Ir-rikorrenti noe. jissottometti illi ġie ampjament pruvat ukoll li Malta, bħala Membru tal-Kunsill tal-Ewropa, għandha numru ta’ obbligi, fosthom il-protezzjoni tal-istess bandiera/emblema. Jispijega li Malta kienet ilha membru tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi minn Ottubru 1967 u tal-WIPO mill-1977, u ċioe` minn qabel ma ġiet reġistrata l-bandiera/emblema tal-Organizzazzjoni attriċi fl-1979. Jgħid għalhekk li b’effett mill-4 t’Ottubru 1979, Malta tinsab tenuta li tassigura l-protezzjoni tal-istess bandiera/emblema skont kif hemm provdut f’waħda mill-konvenzjonijiet amministrati mill-WIPO u ċioe mill-Konvenzjoni ta’ Pariġi u partikolarment l-artikolu 6ter(1)(a) u (c).

Jispijega li l-liġi dwar it-*trademarks* f’Malta addottat referenza ta’ liġi sostantiva espliċiti f’dan ir-rigward li sal-14 ta’ Mejju 2019 kienu kontenuti fl-artikoli 5(4) u 52 tal-Kap 416. Iżda, dan ġie sostitwit fil-Kap 597 li llum jipprovdi l-istess disposizzjonijiet sostentivi fl-artikoli 5(1)(h) u 128.

Isostni li hemm ksur ta' jeddijiet attriċi li għandha ssarrafl invalidita' tat-*trademark* in vista tal-artikoli citati. Jikkontendi li l-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali eżerċita hażin id-diskrezzjoni tiegħu kontenuta fl-artikolu 128 tal-Kap 597 meta b'effett ta' din id-deċiżjoni ta' reġistrazzjoni t-*trademark* in kwistjoni ġiet meqjusa li mhux waħda li tissuggerixxi lill-pubbliku li hemm rabta bejn l-entita' attriċi u t-*trademark*; jew x'aktarx li mhux se tiżgwida lill-pubbliku dwar l-eżistenza ta' rabta bejn l-utent u l-entita' attriċi.

Jikkontendi li l-jeddijiet tal-organizzazzjoni attriċi lanqas biss ġew ikkunsidrati mill-Kontrollur u dana stante ir-referenza għal *the stars of the European Union* li minnu jinftehem li kellu f'moħħu biss il-bandiera tal-Unjoni Ewropea u mhux il-bandiera/emblema tal-Kunsill tal-Ewropa. Isostni għalhekk li l-konkluzjoni tal-istess Kontrollur ma kinitx waħda in linja mal-obbligi ta' Malta lejn il-jeddijiet ta' propejta' intelletwali tal-organizzazzjoni attriċi.

Jissottometti li l-konvenut addotta l-emblema in kwistjoni sabiex jenfasizza u jirrafigura l-espressjoni EUROPA fil-marka tiegħu u allura tagħti x'tifhem li hemm il-barka uffiċjali tal-entita' attriċi meta kif jirriżulta mill-provi, mhux il-każ.

Jispjega li t-*trademark* in kwistjoni reġistrata sabiex tkopri attivitajiet kulturali u attivitajiet imprenditorjali li t-tnejn jaqgħu direttament fl-isferi tal-metodoloġija dikjarat mill-Kunsill tal-Ewropa dwar kif għandha tilhaq l-għanijiet tagħha u ċioe` l-Artikolu 1(b) tal-istatut tal-organizzazzjoni attriċi. Isostni għalhekk li l-membri tal-pubbliku jistgħu jiġi żvijati u jaħsbu li t-*trademark* in kwistjoni tinkludi l-emblema tal-Kunsill tal-Ewropa bil-għan li permezz tagħha huma jiġu nfurmati li hemm konnessjoni/ness bejn is-sid tal-istess *trademark* u l-Kunsill tal-Ewropa.

Finalment, ir-rikorrenti noe jissottometti li la darba jeżistu l-elementi kollha, din il-Qorti għandha tinvalida/tannulla r-reġistrazzjoni tat-*trademark* numru 56580 ai termini tal-artikolu 5(1)(h) tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta.

Ikkunsidrat ulerjorment:

Fil-mertu l-attur noe. qed jikkontendi t-*trademark* numru 56580 għandha tiġi invalidita u annullata minn din il-Qorti skont l-**artikolu 5(1)(h) tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta**, li jgħid testwalment hekk:

5.(1) Dawn li ġejjin m'għandhomx jiġu reġistrati bħala trademarks jew, jekk dawn jiġu reġistrati, ikunu jistgħu jiġu dikjarati li huma invalidi:

(h) trademarks li ma jkunux ġew awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti u li għandhom jiġu rifjutati jew iddikjarati invalidi kif hemm fl-Artikolu 6ter tal-Konvenzjoni ta' Pariġi;

Din il-Qorti tosserva wkoll il-kontenut tal-**artikolu 128 tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta** li jgħid testwalment hekk:

128.(1) Dan l-artikolu japplika għall-armatura prinċipali, bnadar jew emblemi oħra, u għall-ismijiet u l-abbrevjazzjonijiet, ta' organizzazzjonijiet intergovernamentali internazzjonali li tagħhom xi pajjiż wieħed jew iktar fil-Konvenzjoni jkunu membri.

(2) Trademark li tikkonsisti fi, jew li jkun fiha xi emblema, abbrevjazzjoni jew isem bħal dawk li jkunu protetti taħt il-Konvenzjoni ta' Pariġi m'għandhiex tiġi registrata mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-organizzazzjoni internazzjonali involuta, kemm-il darba ma jkunx jidher lill-Kontrollur li l-użu tal-emblema, abbrevjazzjoni jew isem bil-mod propost –

(a) ma jkunx wieħed li jissuġġerixxi lill-pubbliku li jkun hemm rabta bejn l-organizzazzjoni u t-trademark; jew

(b) x'aktarx li mhux se jiżgwida lill-pubbliku dwar l-eżistenza ta' rabta bejn l-utent u l-organizzazzjoni.

Kif ukoll l-**artikoli 6ter(1)(b) u (c) tal-Konvenzjoni ta' Pariġi għall-Protezzjoni tal-Propjeta' Industrijali tal-20 ta' Mejju 1883**, li jgħidu testwalment hekk:

(1) (a) The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view.

(b) The provisions of subparagraph (a), above, shall apply equally to armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations of which one or more countries of the Union are members, with the exception of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, that are already the subject of international agreements in force, intended to ensure their protection.

(c) No country of the Union shall be required to apply the provisions of subparagraph (b), above, to the prejudice of the owners of rights acquired in good faith before the entry into force, in that country, of this Convention. The countries of the Union shall not be required to apply the said provisions when the use or registration referred to in subparagraph (a), above, is not of such a nature as to suggest to

the public that a connection exists between the organization concerned and the armorial bearings, flags, emblems, abbreviations, and names, or if such use or registration is probably not of such a nature as to mislead the public as to the existence of a connection between the user and the organization.

Fid-dawl tal-fatti li jirrizultaw u tal-ligijiet hawn fuq citati, l-Qorti tibda biex tosserva primarjament li mill-provi, li mhu qed jiġu bl-ebda mod kontradetti,



jirriżulta li l-emblema/bandiera tappartjeni lill-Organizzazzjoni attriċi u hija reġistrata f'dan ir-rigward bir-referenza QO188 b'effett mill-4 t'Ottubru 1979 (ara fol 7).

Fit-tieni lok, ma hemmx dubju f'moħħ il-Qorti li l-emblema/bandiera tal-organizzazzjoni attriċi ġiet inkorporata fit-*trademark* reġistrata mill-konvenut, kif hawnekk indikat.



Fit-tielet lok, jirriżulta mill-provi mhux ikkontestati, li l-konvenut Giuseppe Arnone qatt ma talab u/jew kiseb l-awtorizzazzjoni tal-organizzazzjoni attriċi sabiex jagħmel użu mill-emblema/bandiera tal-istess organizzazzjoni attriċi.

B'hekk l-unika mod li r-reġistrazzjoni tat-*trademark de quo* tista` tkun valida hija jekk kemm -il darba (a) ma jkunx wieħed li jissuġġerixxi lill-pubbliku li jkun hemm rabta bejn l-organizzazzjoni u t-*trademark*, jew (b) x'aktarx li mhux se jiżgwida lill-pubbliku dwar l-eżistenza ta' rabta bejn l-utent u l-organizzazzjoni. L-attur noe. fis-sottomissjonijiet tiegħu jargumenta estensivament fuq dan fis-sens li l-pubbliku jista' jkun misgwidat u jaħseb li hemm rabta bejn l-organizzazzjoni attriċi u l-konvenut stante li l-attività` li qiegħed u/ jew ser jagħmel il-konvenut bl-użu tat-*trademark* taqa' fl-isfera tal-attivitajiet li minnhom l-organizzazzjoni attriċi tilhaq l-għanjiet tagħha ai termini tal-istatut tal-istess organizzazzjoni.

F'dan ir-rigward, il-Qorti tosserva l-konkluzjonijiet tal-Qorti tal-Unjoni Ewropea (ta' Lussemburgu) fid-deċiżjoni tagħha fl-ismijiet **Concept-Anlagen u. Gerate nach 'GMP' fur Produktion u. Labor GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)**, li kienet tirrigwarda stampa bi sfond iswed b'ċirku li jikkonsisti fi tnax-il stilla bajda u bl-ittri ECA miktubha fiċ-ċentru deċiża fil-21 ta' April 2004 fejn il-Qorti qalet is-segwent:

68. ***Given the wide variety of services and goods which may be offered by the Council of Europe and the European Union or the European Community, it cannot be ruled out on the basis of the kind of goods and services in respect of which registration was sought that the relevant public might believe that there is a connection between the applicant and those institutions.** Accordingly, the Board of Appeal was right to find that registration of the mark sought was likely to give the public the impression that there is a connection between the mark sought and the institutions in question.*

69. *As regards the word element 'ECA', it should be pointed out that the presence of the abbreviation 'ECA' in the centre of the sign of the mark sought reinforces the impression that there is a connection between the applicant and the European Union or the European Community. As OHIM found, the abbreviation 'EC' refers directly to the European Community, at least in the English-speaking part of the European Union. That abbreviation is known to stand for the European Community, even outside the United Kingdom. Further, the abbreviation 'ECA' may also refer to the European Court of Auditors. **The addition of the word element 'ECA' inside the circle of stars does not remove the impression that there is a connection between the applicant and the European Union or the European Community, and in fact quite the opposite is true. That impression is created by the circle of stars so that it cannot be removed by adding a word element beginning with EC, which could stand for any agency, body or programme of the European Union or of the European Community.** The applicant's line of argument concerning the word element 'ECA' is therefore unfounded.*

Applikant dan l-insenjamant għal każ odjern, il-Qorti hija tal-istess fehma tal-Qorti Ewropea li ma tistax tiġi eskluża l-konnessjoni u l-assoċjazzjoni mal-organizzazzjoni attriċi fuq bażi tas-servizzi/prodotti offruti mill-konvenut u dana stante li l-Kunsill tal-Ewropa joffri sfera diversa ta' prodotti u servizzi li ċertament jistgħu jinkludu l-promozzjoni tal-kultura u ta' prodotti Taljani.

Oltre` minn hekk, it-*trademark* in kwistjoni tinkludi fiha nnifisha wkoll il-kelma "EUROPA" li similarment għall-ittri 'ECA' fil-każ ċitat ma tneħħiex l-impressjoni

li jista' jkun hemm konnessjoni bejna u l-Organizzazzjoni attriċi u anzi tamplifikaha.

Għalhekk, din il-Qorti hija tal-fehma li t-*trademark de quo* tissuġġerixxi lill-pubbliku li hemm rabta bejn l-utent tagħha u l-organizzazzjoni attriċi u li x'aktarx il-pubbliku ser ikun miżgwidat dwar l-eżistenza ta' din ir-rabta u għalhekk timmerita li tkun iddikjarata invalida ai termini tal-Artikolu 5(1)(h) tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta.

GHALDAQSTANT, il-Qorti qegħda taqta' u tiddeċiedi l-kawża billi tilqa' it-talba attriċi, u:

1. **Tiddikjara** r-reġistrazzjoni tat-*trademark* numru ta' reġistrazzjoni 56580 bħala invalida ai termini tal-Artikolu 5(1)(h) tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta.
2. **Tordna** lill-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali sabiex fi żmien ħmistax (15) -il jum iħassar u jannulla t-*trademark* numru ta' reġistrazzjoni 56580 daqs li kieku qatt ma ġiet reġistrata.
3. **Tordna** li l-ispejjeż u drittijiet kollha naxxenti minn dawn il-proċeduri, inklużi l-ispejjeż sabiex il-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali iħassar u jannulla t-*trademark* numru ta' reġistrazzjoni 56580, ikunu a karigu tal-konvenut.
4. **Finalment, il-Qorti qed tordna illi mingħajr dewmien ir-Registratur tal-Qrati jgħaddi kopja legali ta' din id-deċiżjoni lill-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali.**

Onor. Ian Spiteri Bailey
Imhallef

Marisa Bugeja
Deputat Registratur