

MALTA

QORTI TAL-APPELL
(Sede Inferjuri)

ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF

Seduta tat-18 ta' Settembru, 2024

Appell Inferjuri Numru 124/2023 LM

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B, (Hons.), LL.D (detentur tal-karta tal-identità numru 02588269 ittra M), bħala mandatarju speċjali ta' Smartsoft LLC, kumpannija estera organizzata taħt il-liġijiet tal-Ġeorgja bin-numru uffiċjali 406144587 u b'indirizz ta' *Elguja Amashukeli street 17, Office Space 21, Vake District, Tbilisi, Ġeorgja*, dan kollu skont prokura li vera kopja tagħha tinsab hawn annessa u mmarkata bħala dokument bl-ittra

"A"

('l-appellanta')

vs.

Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali (*'il-Kontrollur appellat'*)

(Wara d-deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali datata 19 ta' Diċembru, 2023 fir-rigward tal-applikazzjoni għal registrazzjoni tat-


trademark bin-numru 65916



Il-Qorti,

Preliminari

1. Dan huwa appell magħmul mir-rikorrenti **I-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B (Hons.), LL.D (detentur tal-karta tal-identità numru “0258269” ittra “M”)** bħala mandatarju speċjali ta' Smartsoft LLC, kumpannija estera organizzata taht il-ligijiet tal-Ġeorgja bin-numru ufficjali 406144587 u b'indirizz ta' **Elguja Amashukeli street 17, Office Space 21, Vake District, Tbilisi, Ġeorgja**, [minn issa 'l quddiem 'l-appellanta'], mid-deċiżjoni mogħtija fid-19 ta' Diċembru, 2023 [minn issa 'id-deċiżjoni appellata'] mill-intimat Kontrollur tal-Proprietà Industrijali [minn issa 'l quddiem 'il-Kontrollur appellat'].

2. In segwitu għat-talba għar-registrazzjoni tat-*trademark*  fir-Registru tat-*Trademarks* ta' Malta magħmula mir-rikorrenti, l-intimat permezz ta' komunikazzjoni bil-posta elettronika (*email*) tad-9 ta' Awwissu, 2023, iddikjara illi:

“The above mark will be registered if agreement is provided that:

Registration gives no exclusive right to the exclusive use of the word ‘Jet’ and the letter ‘X’ except when used together.

Kindly submit acceptance of the above-mentioned condition/s within sixty (60) days from the date of this letter. If no reply is received within this timeframe, the condition/s will be considered as accepted and the application will be published in this Office’s IP Online Journal at ips.gov.mt under the Publications section issued on the first working day of every week.”

Fatti

3. Ir-rikorrenti permezz ta' *email* tagħha tat-2 ta' Ottubru, 2023, talbet li ssir rikonsiderazzjoni tad-deċiżjoni tal-intimat tad-9 ta' Awwissu, 2023, iżda l-pożizzjoni tal-Kontrollur appellat fir-rigward baqgħet ma nbidlitx, u permezz ta' *email* tat-12 ta' Ottubru, 2023, il-Kontrollur appellat infurmaha b'dan. Fit-8 ta' Diċembru, 2023, ir-rikorrenti ressqet sottomissjonijiet ulterjuri permezz ta' *email*, fejn għal darb'oħra tat numru ta' raġunijiet għalfejn fil-fehma tagħha l-applikazzjoni għat-*trademark* imressqa minnha kellha tiġi aċċettata. Iżda permezz ta' *email* tad-19 ta' Diċembru, 2023 l-pożizzjoni tal-Kontrollur appellat baqgħet li t-*trademark* kif proposta ma setgħetx tiġi rreġistrata.

L-Appell

4. Ir-rikorrenti pprezentat ir-rikors tal-appell tagħha mid-deċiżjoni appellata fit-28 ta' Diċembru, 2023, fejn talbet lil din il-Qorti jogħgobha tħassar u tirrevoka d-deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali tad-19 ta' Diċembru, 2023, dwar it-*trademark* numru ta' applikazzjoni 65916



, u tipprovdi minflok billi tilqa' dan l-appell u tordna lill-appellat jipproċedi sabiex jippubblika l-istess *trademark* numru ta' applikazzjoni 65916, mingħajr il-kundizzjoni li dwarha sar dan l-appell, fuq il-ġurnal uffiċjali online, sabiex il-proċedura ta' applikazzjoni ta' dik l-istess *trademark* tkun tista' titkompla.


5. L-appellanta spjegat li hija ħassitha aggravata għaliex is-setgħat u d-diskrezzjoni mogħtija fil-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta lill-parti appellata dwar l-eżami li għandu jsir fir-rigward tat-talba għal reġistrazzjoni ta' *trademark* partikolari pprezentata quddiemu f'dan il-każ, ġew eżerċitati b'mod

manifestement ħażin u *ultra vires* il-liġi. L-appellanta qalet li t-*trademark*




dwar l-oġġetti koperti fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni bin-numru 65916 taqa' *entro* d-definizzjoni ta' *trademark* ipprovduta fil-liġi, u għalhekk l-insistenza min-naħa tal-Kontrollur appellat li l-appellanta jkollha taċċetta li din tiġi ppubblikata fuq il-ġurnal uffiċjali *online* għall-iskopijiet tal-liġi applikabbli, b'kundizzjoni li tgħid "*registration gives no right to the exclusive use of the word 'Jet' and the letter 'X' except when used together*" huma barra minn lokhom u jeżorbitaw il-parametri tal-funzjonijiet tal-Kontrollur appellat. L-appellanta saħqet li jekk tali kundizzjoni tiġi imposta definittivament, ikun qiegħed jiġi arrekat żvantaġġ assolutament inopportun lill-kumpanija appellanta li, fiċ-ċirkostanzi, għandu jkollha d-dritt mhux mittiefes li tgawdi mill-benefiċċji tar-reġistrazzjoni tat-*trademark* mingħajr ma jkollha tbatu l-oneri u l-konsegwenzi restrittivi ta' kundizzjoni li mhijiex xierqa fiċ-ċirkostanzi.


6. It-tieni aggravju tal-appellanta huwa li, l-elementi 'Jet' u 'X', li flimkien

jikkostitwixxu t-*trademark* , kienu jkunu oġġettivament reġistrabbli f'kull każ, in konnessjoni mal-oġġetti li dwarhom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-*trademark* bin-numru 65916, biex b'hekk ma jistħoqqx li tiġi imposta l-kundizzjoni li l-Kontrollur appellat qed jesigi u jinsisti dwarha. L-appellanta qalet li jekk din il-kundizzjoni tiġi kristallizzata definittivament, ikun qed jiġi arrekat żvantaġġ assolutament inopportun lill-kumpanija appellanta li, fiċ-ċirkostanzi, għandu jkollha mhux mittiefes id-dritt li tgawdi mill-benefiċċju ta' reġistrazzjoni ta' *trademark*, mingħajr ma tbatu l-oneri u l-konsegwenzi restrittivi ta' kundizzjoni li mhijiex xierqa fiċ-ċirkostanzi.


7. B'riferiment għall-ewwel aggravju mressaq minnu, l-appellanta spjegat

li hija ressqet it-*trademark*  dwar "*gaming machines [slot machines]; coin-operated amusement machines; coin-operated arcade games [machines]; coin-operated video gaming apparatus; slot machines [gaming machines]; chips and dice [gaming equipment]; roulette tables*". L-appellanta spjegat li skont il-liġi (l-artikolu 48(1) tal-Kap. 597), il-Kontrollur huwa tenut li "*jeżamina jekk l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trademark tkunx tissodisfa l-ħtigijiet ta' dan l-Att*", u jekk il-Kontrollur jidhirlu li l-ħtigijiet għar-reġistrazzjoni jkunu ġew sodisfatti, huwa għandu jipproċedi billi jaċċetta l-applikazzjoni bħala waħda eliġibbli għar-reġistrazzjoni, u għandu jgħaddi għall-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni fuq il-ġurnal uffiċjali *online*.

8. L-appellanta qalet li f'dan il-każ, il-Kontrollur appellat ħassu sodisfatt li

 hija *trademark* oġġettivament reġistrabbli, għaliex li kieku ma kienx hekk, huwa kien jieħu pożizzjoni mod ieħor *ai termini* tal-artikoli 48(2) u (3) tal-Kap. 597. Izda l-Kontrollur kellu r-riservi tiegħu dwar l-elementi 'Jet' u 'X' li flimkien jikkostitwixxu din it-*trademark*, għaliex skont hu kull waħda minn dawn iż-żewġ elementi, mhijiex reġistrabbli għall-oġġetti li dwarhom saret l-applikazzjoni. Qal li huwa għalhekk li l-Kontrollur appellat qiegħed jesigi li l-kumpannija appellanta taċċetta kundizzjoni evidentement marbuta ma' sitwazzjoni ipotetika ta' xi vantazzjoni ta' xi jeddijiet esklussivi fuq l-elementi separati, u huwa għalhekk li l-Kontrollur qiegħed jinsisti li l-kumpannija appellanta taċċetta kundizzjoni li taqra hekk: "*registration gives no right to the exclusive use of the word 'Jet' and the letter 'X' except when used together.*" L-appellant qal li din is-sitwazzjoni teżorbata mis-setgħat vestiti fil-Kontrollur

appellat, għaliex meta *trademark* tiġi, fid-diskrezzjoni tal-Kontrollur appellat, meqjusa bħala tali li, oġġettivament tikkwalifika sabiex tiġi reġistrata, il-Kontrollur appellat għandu jaċċetta dik l-applikazzjoni bħala waħda eliġibbli għar-reġistrazzjoni. L-appellant qal li b'dak propost mill-Kontrollur appellat, dan qiegħed jagħmel eżerċizzju manifestement skorrett u *ultra vires* il-poteri u l-funzjonijiet amministrattivi u deċiżorji tiegħu stabbiliti bil-liġi, bil-konsegwenza li din id-deċiżjoni għandha titqies li hija inopportuna, nulla u bla effetti fil-liġi. L-appellanta qalet li b'żieda ma' dan, f'każ li din il-kundizzjoni tiġi kristallizzata, ikun qiegħed jiġi arrekat żvantagg inopportun lill-kumpannija appellanta, li għandha jkollha d-dritt inaljenabbli li tgawdi mill-benefiċċju tar-reġistrazzjoni ta' *trademark*, mingħajr ma jkollha tbatu l-oneri u l-konsegwenzi restrittivi ta' kundizzjoni li mhijiex xierqa fiċ-ċirkostanzi. Hawnhekk l-appellanta tagħmel riferiment għal dak li jipprovdi l-artikolu 12(1) tal-Kap. 597, li "*ir-reġistrazzjoni ta' trademark għandha tagħti lill-proprjetarju drittijiet esklussivi b'rabta magħha*". Tagħmel riferiment ukoll għall-artikolu 32 tal-istess Att li jipprovdi li "*trademark reġistrata hija proprjetà personali ta' sidha*", u għall-artikolu 16(1)(b) tal-istess Att, li jimponi numru ta' limitazzjonijiet li l-leġislatur ħass li kellu jimponi fuq kull sid ta' *trademark* reġistrata, inkluż li *trademark "ma għandhiex tagħti d-dritt lill-proprjetarju li jipprojbixxi parti terza milli tuża, fil-kors tal-kummerċ ... sinjali jew indikazzjonijiet li mhumiex distintivi jew li jirrigwardaw it-tip, il-kwalità, il-kwantità, l-iskop intiż, il-valur, l-orijini ġeografika, iż-żmien għall-produzzjoni tal-oġġetti ... jew xi karatteristika oħra tal-oġġetti"*. L-appellanta spjegat li għalhekk *dato ma non concesso* li waħda miż-żewġ elementi 'Jet' jew 'X' "*ma humiex distintivi jew jirrigwardaw it-tip, il-kwalità, il-kwantità, l-iskop intiż, il-valur, l-orijini ġeografika, iż-żmien għall-produzzjoni tal-oġġetti, jew xi karatteristika oħra tal-oġġetti*", il-kumpannija appellanta bħala sid tat-

trademark registrata  ma tkunx tista' tivvanta, u/jew tenforza drittijiet fuq dawk l-elementi separati 'Jet' u/jew 'X'. L-appellanta qalet li dawn il-kontrolli jinsabu eżerċitati mil-legislatur, u l-Kontrollur ma jistax jeżorbita mill-funzjonijiet u l-poteri tiegħu.

9. B'riferiment għat-tieni aggravju tagħha, l-appellanta qalet li l-Kontrollur qatt ma spjega ruħhu espressament b'raġunijiet dwar il-pożizzjoni tiegħu jew tal-anqas dwar iċ-ċaħda tal-argumentazzjoni kontenuta f'dawk l-istess osservazzjonijiet. Qal li jekk l-elementi 'Jet' u 'X' kienu oġġettivament registrabbli fi kwalunkwe każ, in konnessjoni mal-oġġetti li dwarhom saret l-applikazzjoni għal registrazzjoni tat-*trademark* numru 65916, b'hekk anki minn din il-perspettiva ma jisthoqqux li tiġi kristallizzata l-kundizzjoni li l-Kontrollur appellat qed jesigi u jinsisti dwarha. L-appellanta spjegat li t-*trademark* in kwistjoni giet ipprezentata f'forma distintiva ħafna, fejn l-elementi 'Jet' u 'X' jinsabu abbinati sabiex jiffurmaw il-marka distintiva u unika



L-appellanta qalet li minkejja li mhijiex tivvanta xi jedd esklussiv fuq kull waħda miż-żewġ komponenti li jiffurmaw *it-trademark*, il-kundizzjoni li qiegħed jimponi l-Kontrollur appellat hija barra minn lokha, kemm għaliex dak li qiegħed jitlob l-appellat ifisser li qiegħed jimponi fuq il-kumpannija appellanta aċċettazzjoni tar-raġunament fis-sens li l-ebda waħda mill-komponenti 'Jet' u 'X' waħedha m'hija registrabbli waħedha minħabba f'xi raġuni waħda jew aktar mir-raġunijiet elenkati fl-artikolu 5(1) tal-Kap. 597, u dan huwa manifestement skorrett; u fit-tieni lok, din l-aċċettazzjoni tkun tfisser li l-appellanta tkun giet ingustament ippreġudikata u ppenalizzata fit-gawdija tal-jeddijiet proprjetarji tagħha li jemanaw mil-liġi bir-registrazzjoni



tat-*trademark* numru 65916 , minħabba fl-impożizzjoni ta' kundizzjoni li qatt ma messha giet imposta.

10. L-appellanta spjegat li l-kelma 'Jet' waħedha għandha konnessjoni ma' ajruplani misjuqa minn *jet engines*, u l-Kontrollur appellat ma kienx ħass il-ħtieġa li jimponi restrizzjoni fuq l-element 'Jet' formanti parti minn kelma, per eżempju fir-registrazzjoni tat-*trademark* 'easyJet' (numru ta' registrazzjoni ta' *trademark* 33348), aħseb u ara f'każ bħal dan fejn l-oġġetti li dwarhom giet ipprezentata l-applikazzjoni m'għandhom assolutament ebda konnessjoni ma' *jet-powered airplanes*. L-appellanta għamlet riferiment wkoll għal diversi eżempji oħra ta' *trademarks* li għandhom fihom il-kelma 'Jet', u ziedet tgħid li ma tistax tifhem għal liema raġuni l-Kontrollur appellat għażel dan il-każ partikolari sabiex jimponi l-kundizzjoni ta' registrazzjoni formanti l-*fattispecie* ta' din l-applikazzjoni partikolari.

11. B'riferiment għall-komponent 'X', l-appellanta qalet li din hija l-erbgha u għoxrin ittra tal-alfabett Inġliż, u s-sitta u għoxrin ittra tal-alfabett Malti. Qal li l-artikolu 4(2)(a) tal-Kap. 597 jagħmilha ċara li '*trademark tista' tkun tikkonsisti minn kull sinjal, b'mod partikolari kliem, inklużi ismijiet personali, jew disinji, ittri, numri ...*'. L-appellanta qalet li għalhekk huwa ċar li ittra waħedha ma tistax tiġi eskluża mir-registrazzjoni għaliex *policy* uffiċjali li teskludi l-idea tar-registrabbiltà ta' ittra singolari, tkun tmur mhux biss kontra l-Liġi Maltija, iżda anki kontra d-dettami armonizzati tal-Unjoni Ewropea, li fl-artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru, 2015 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-*trademarks*, tipprovdi li '*trademark tista' tikkonsisti minn kwalunkwe*

sinjal, b'mod partikolari kliem, inkluzi ismijiet personali, jew disinji, ittri, ċifri ...'.

12. L-appellanta qalet li għalhekk għandu jsegwi li, ittra waħedha għandha tiġi skrutinizzata mill-eżaminatur fil-kuntest tal-oġġetti jew servizzi li dwarhom tkun saret l-applikazzjoni, u għandha tiġi riġettata fuq il-bażi ta' raġun assolut wieħed jew aktar, jekk hija ma tkunx reġistrabbli għal xi raġuni assoluta speċifikata fil-liġi (fl-artikolu 5(1), (3), (4), (5), (6) u (7) tal-Kap. 597). Hawnhekk l-appellant iċċita mit-*Trade Mark and Design Guidelines* tal-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea: *'if it cannot be established that a given single letter is devoid of any distinctive character for the goods and/or services concerned, then it should be accepted, even if represented in standard characters or in a fairly basic manner.'* L-appellanta żiedet tgħid li l-element 'X' huwa teoretikament distintiv oġġettivament fir-rigward tal-oġġetti li dwarhom saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* numru 65916, u b'hekk fil-prinċipju m'hemm assolutament ebda raġuni għala dan l-element għandu jiġi miċħud b'xi mod. L-appellanta qalet ukoll li f'Malta digà hemm diversi *trademarks* fi klassi 28, li huma rreġistrati fuq bażi Pan-UE, li jikkonsistu f'ittra waħda 'X', u għalhekk huwa assolutament inkongruwu mal-liġi u mal-ispirtu u l-intenzjonijiet tal-leġislatur, li l-Kontrollur appellat jimponi u jinsisti fuq il-kundizzjoni ta' reġistrazzjoni formanti l-*fattispecie* ta' din l-azzjoni ġudizzjarja.

Ir-Risposta tal-Appell

13. Il-Kontrollur appellat wieġeb li huwa aċċetta r-reġistrazzjoni tat-*trademark* numru 65916 , iżda bl-intiża espressa li r-reġistrazzjoni

ma tkun tagħti l-ebda dritt fuq l-użu esklussiv tal-kelma 'Jet' u l-ittra kapitali 'X' rispettivament waħedhom. Qal li l-appellanta ressqet żewġ aggravji, u cioè li l-Kontrollur appellat m'għandux id-diskrezzjoni u s-setgħa fil-liġi li jimponi kundizzjonijiet fuq ir-registrazzjoni ta' *trademarks*, iżda jista' biss jirrifjuta jew jaċċetta r-registrazzjoni; u li l-kelma 'Jet' u l-ittra kapitali 'X' waħedhom kienu wkoll ikunu oġġettivament registrabbli. L-appellat qal li l-ebda wieħed minn dawn l-aggravji huwa meritat.

14. L-appellat beda billi spjega li huwa aċċetta li jirregistra t-*trademark*



, u li huwa mhuwiex jikkontesta li din it-*trademark* hija fil-fatt registrabbli bħala tali. Spjega li filwaqt li t-*trademark* in kwistjoni hija pjuttost kumplessa fl-istilzzar tagħha, iż-żewġ elementi verbali tagħha, jiġifieri l-kelma 'Jet' u l-ittra kapitali 'X', ma jisthoqqilhom l-ebda esklussività tal-użu għaliex m'għandhom l-ebda karattru distintiv meta meqjusin individwalment u mingħajr ebda stilizzar jew element figurattiv. Qal li għall-kuntrarju ta' dak li tgħid l-appellanta, huwa għandu s-setgħa li jagħti protezzjoni legali lis-somma tal-elementi li jagħmlu sinjal, iżda jiċhad dik il-protezzjoni lill-elementi individwali. Qal ukoll li din id-deċiżjoni għandha tkun riflessa fir-Registru ta-*Trademarks*, u l-Att dwar it-*Trademarks* stess jipprovdi li:

'Il-Kontrollur jista' jiċhad kull dritt għall-użu esklussiv ta' xi element speċifikat ta-*trademark*'.

15. L-appellat qal li dan huwa proprju dak li għamel hu f'dan il-każ, fejn qabad iż-żewġ elementi speċifikati 'Jet' u 'X' meqjusin individwalment, u ċaħdilhom kull dritt għall-użu esklussiv. Kompla jgħid li l-artikoli 10, 11 u 12 tar-Regoli dwar it-*Trademarks*, jipprovdi fid-dettall kif tali ċaħda tal-

protezzjoni għal elementi speċifiċi għandha ssir, u li din għandha tidher kemm fil-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni. kif ukoll fil-pubblikazzjoni tar-registrazzjoni fuq il-ġurnal uffiċjali *online*. Qal li għalhekk dan l-ewwel aggravju huwa bla bażi, u żied jgħid li jekk il-mod kif huwa eżerċita d-diskrezzjoni huwa sindakabbli minn din il-Qorti, il-fatt li huwa għandu dritt jiċċad l-użu esklussiv ta' elementi speċifiċi, ma jistax jiġi dubitat.

16. Fir-rigward tat-tieni aggravju mressaq mill-appellanta, l-appellat qal li huwa ma jistax jifhem għal liema raġuni tressaq dan l-aggravju, ladarba l-appellanta qed tgħid li hija mhijiex qiegħda tivvanta xi jedd esklussiv fuq l-użu tal-kliem 'Jet' u 'X' waħedhom. Il-Kontrollur appellat qal li l-kumpanija appellanta trid tagħzel. Jew qiegħda tivvanta jeddijiet esklussivi fuq 'Jet' u 'X' jew xi waħda minnhom, inkella jekk le, ma jkollha l-ebda interess ġuridiku li tressaq dan l-appell.

17. B'riferiment għar-registrabbiltà tal-kelma 'Jet' waħedha, l-appellat qal li l-kumpanija appellanta tagħmel riferiment għal numru ta' *trademarks* registrati lokalment li jinkludu l-element verbali 'Jet', u li għalihom ma saret l-ebda ċaħda tad-dritt għall-użu esklussiv mill-Kontrollur appellat. Qal li fl-ewwel lok irid jiġi ribadit li huwa mhux marbut bid-deċiżjonijiet preċedenti tiegħu. Qal ukoll li t-*trademarks* li semma l-appellant għadda ż-żmien minn fuqhom, iżda fir-rigward ta' *trademarks* riċenti li għandhom l-element verbali 'Jet', saret iċ-ċaħda tad-dritt għall-użu esklussiv, kif ġara fil-każ odjern. L-appellat qal iżda, li aktar importanti minn hekk, il-kelma 'Jet' hija nieqsa minn kull karattru distintiv u hija deskrittiva tas-servizzi registrati, u għalhekk waħedha, ma tista' tingħata l-ebda protezzjoni legali skont l-artikoli 5(1)(b) u (ċ) tal-Att dwar it-*Trademarks*. Qal li fil-fatt il-kelma 'Jet' hija deskrittiva tas-servizzi fin-*Nice Class* numru 28. Żied jgħid li skont ġurisprudenza tal-Qorti

Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, f'kazijiet ta' revizjoni ta' deċiżjonijiet tal-EUIPO, *'the descriptive character of a sign may be assessed only, first, in relation to the understanding of the mark by the relevant public and, second, in relation to the goods or services concerned.'* L-appellat qal li s-servizzi li qiegħda tintalab ir-registrazzjoni tat-*trademark* għalihom huma logħob tal-azzard li jaqgħu taħt il-kategorija *'crash games'*. Il-Kontrollur appellat qal li l-logħba in kwistjoni hija waħda fejn il-ġugatur jitfa' somma b'imħatra, u waqt li jara ajruplan tiela' dejjem aktar 'il fuq fuq l-*iscreen* tiegħu, jara s-somma tiegħu tiela' b'mod esponenzjali. Jekk il-ġugatur jagħmel *cash out* qabel ma l-ajruplan jisplodi, iżomm flusu hekk miżjuda, iżda jekk l-ajruplan jilħaq jisplodi qabel il-ġugatur jagħmel *cash out*, huwa jibqa' b'xejn. Kompla jgħid li apparti din il-logħba offruta mill-appellant, jeżistu bosta *crash games* oħra fis-suq li t-tema tagħhom hija ajruplan, jew oġġett li jtir, fosthom il-logħob 'Aviator', 'FlyX', 'Maverick', 'Spaceman' u 'Astronaut'. Qal li dan huwa kollu logħob simili u t-tema tal-avjazzjoni hija waħda kostanti fis-suq. Kompla jgħid li għalhekk, minn ħarsa lejn il-prodotti u s-servizzi in kwistjoni, għandu jirrizulta li ma hemm xejn distintiv fil-kelma 'jet', għaliex it-tema tal-avjazzjoni fil-*crash games* hija waħda kostanti f'suq li diġà jeżisti. L-appellat qal li fil-każ odjern, il-pubbliku rilevanti huwa l-konsumatur tal-logħba tal-azzard partikolari, u l-kelma 'jet' waħedha tagħti l-perċezzjoni lil dan il-konsumatur, u li qiegħda tirreferi għal kwalunkwe *crash game* li hawn fis-suq. Żgur li l-konsumatur medju tal-logħob tal-azzard mhuwiex ser jagħraf li l-logħba mmarkata 'Jet' hija tas-soċjetà appellanta u mhux ta' xi operatur ieħor, u għalhekk il-kelma 'Jet' ma tistax ħlief titqies bħala deskrittiva. L-appellat spjega li l-funzjoni ta' *trademark* hija li tidentifika minn liema operatur ekonomiku joriginaw prodotti u servizzi, u li skont il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea *'[f]or a trademark to possess a distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94,*

it must serve to identify the product in respect of which registration is applied for as originating from a particular undertaking, and thus to distinguish that product from those of other undertakings, (sentenza fl-ismijiet **Procter & Gamble** kawzi kongunti C-468/01 P sa C-472/01 P, tad-29 ta' April, 2004). L-appellat qal li tenut kont ta' dak li ngħad fir-rikors tal-appell, huwa ċar li mhux dan li jinteressaha s-socjetà appellanta li qiegħda tittenta teskludi kompetituri tagħha billi takkwista dritt esklussiv fuq il-kelma 'jet'. Qal li għalhekk, safejn it-tieni aggravju qiegħed jolqot iċ-ċaħda għall-użu tad-dritt esklussiv fuq il-kelma 'jet', dan jimmerita li jiġi miċħud.

18. B'riferiment għall-kwistjoni tar-reġistrabbiltà tal-ittra 'X', l-appellat qal li donnu l-argument tal-appellanta huwa li sinjali li jikkonsistu biss f'ittra waħda, ma jistgħux jiġu esklużi mir-reġistrazzjoni bħala *trademark*, u li ittra waħedha xorta waħda jista' jkollha karattru distintiv. Kompla jgħid li huwa qatt ma jimplimenta politika fejn ittra waħedha titqies li hija mingħajr karattru distintiv. Il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea hija ċara li l-istess test li japplika għal kwalunkwe *trademark*, japplika għal *trademarks* li jikkonsistu biss f'ittra waħda. Fl-istess ħin, spjega li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi wkoll li jaf ikun aktar diffiċli għal ittra waħedha li jkollha karattru distintiv. L-appellat qal li l-ittra 'x' jaf ikollha diversi sinifikati, per eżempju fil-matematika, u f'dan ir-rigward tista' titqies li tirrappreżenta ammont mhux magħruf mill-imħatri li wieħed jitfa'.

19. L-appellat qal li fil-matematika, is-simbolu 'x' huwa s-sinjal tal-multiplikazzjoni, u f'dawn it-tip ta' *crash games*, il-kunċett tal-multiplikazzjoni jista' jkun li qiegħed jirreferi għal-logħob li jaħdem bil-*multiplier* fuq l-imħatra mitfugħa mill-ġugatur. Hawnhekk l-appellat għamel riferiment għad-deċiżjoni fil-kawża **T-329/06 Enercon**, deċiża fil-21 ta' Mejju, 2008, fejn il-Qorti Ġenerali


tal-Unjoni Ewropea ċaħdet ir-registrazzjoni tat-*trademark* 'E' għal turbini tariħ u ċirkwiti, għaliex għall-pubbliku fis-suq tal-enerġija, l-ittra 'E' taf tqajjem f'moħħ il-konsumatur il-kunċett ta' 'enerġija' jew 'elettriku', u għalhekk kienet deskrittiva. Qal li bl-istess raġunament, l-ittra 'x' fis-suq tal-logħob tal-azzard taf tqajjem f'moħħ il-konsumatur l-idea ta' logħob ibbażat fuq il-kunċett ta' *multiplier*. L-appellat qal li dan appartni l-fatt li l-ittra 'x' taf tkun taqsira għal 'extreme' jew riferiment għal xi ħaġa 'x-rated', u tenut kont is-suq tal-logħob tal-azzard, u fil-każ partikolari logħba b'ajruplan jew oġġetti oħra li jisplodu, l-ittra 'x' aktarx li tqajjem f'moħħ il-konsumatur medju tal-logħob tal-azzard l-idea tal-*crash games*.

20. L-appellat hawnhekk għamel riferiment għat-*trademarks* li ssemmeu mill-appellanta, li jikkonsistu biss fl-ittra 'w' u li ġew irregistrati b'suċċess, u qal li hemm differenza lampanti bejn dawn it-*trademarks* u l-ittra 'x' waħedha fil-kuntest tat-*trademark* odjerna. Spjega li din tal-aħħar jekk tiġi rreġistrata kif inhi, tkun merament *trademark* verbali, filwaqt li t-*trademarks* li qiegħda tipprova tistrieħ fuqhom l-appellanti huma kollha figurattivi, jiġifieri ma jikkonsistux biss fl-ittra fiha nifsha, iżda fl-ittra kif stilizzata u mpingija, inkluż b'xenarju u kuluri differenti. Qal li għalhekk dawn għandhom elementi distintivi aktar b'saħħithom minn semplicement ittra waħedha.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

21. Din il-Qorti sejra tgħaddi sabiex tikkunsidra l-aggravji mressqa mill-appellanta fir-rikors tal-appell tagħha, u dan fid-dawl tal-konsiderazzjonijiet magħmula mill-Kontrollur appellat, u tas-sottomissjonijiet li saru mill-partijiet rispettivament.

L-Ewwel Aggravju: [Il-Kontrollur appellat eżercita d-diskrezzjoni fdata lilu bil-liġi b'mod ħazin u b'tali mod li d-deċizzjoni mogħtija hija ultra vires]

22. L-appellanta spjegat ir-retroxena li wasslet għal dawn il-proċeduri. Jirriżulta li l-appellanta li topera fil-qasam tal-*gaming*, applikat għar-registrazzjoni tat-*trademark*  bin-numru 65916, taħt il-Klassifikazzjoni ta' Nizza (Klassi 28), li tirregola prodotti li għandhom x'jaqsmu mas-suq tal-logħob, fosthom magni tal-logħob, magni tal-logħob tal-azzard, magni tal-islotta u oġġetti simili. Il-Kontrollur appellat informa lill-appellanta, li filwaqt li t-*trademark* proposta hija waħda registrabbli b'mod oġġettiv, tali registrazzjoni kienet qiegħda tiġi aċċettata biss bil-kundizzjoni li l-kumpannija appellanta li applikat għal din ir-registrazzjoni, ma tippretendi l-ebda jedd esklussiv fuq l-elementi separati li jiffurmaw l-isem sħiħ 'JetX', jiġifieri fuq l-elementi 'Jet' u 'X'. Huwa minn din il-parti tad-deċizzjoni li l-appellanta qiegħda tappella, fl-ewwel lok billi tgħid li l-Kontrollur appellat aġixxa *ultra vires* u eżorbita l-parametri tal-kompetenzi tiegħu, billi impona kundizzjoni li l-appellanta tgħid li ma setgħetx tiġi imposta. L-appellanta tikkontendi li l-Kontrollur appellat ma jistax jispezzetta t-*trademark* proposta, u jgħid li filwaqt li t-*trademark* proposta hija registrabbli, għandha tiġi osservata l-kundizzjoni li tgħid li l-appellanta m'għandha l-ebda jedd ta' esklussività fuq kull waħda miż-żewġ komponenti tal-kelma. L-appellanta qalet li l-eżercizzju li sar mill-Kontrollur appellat huwa wieħed skorrett, u dan għaliex ir-registrazzjoni ta' *trademark* għandha tagħti lill-proprietarju jeddijiet esklussivi b'rabta mal-użu tagħha. L-appellanta qalet li bil-kundizzjoni imposta mill-appellat, ipotetikament tista' tinholoq sitwazzjoni fejn kumpannija tippretendi li tirreġistra l-isem 'JetA' jew 'JetB' għaliex hija ma tkunx żammet jeddijiet

esklussivi fuq l-użu taż-żewġ komponenti li jiffurmaw it-*trademark* li qiegħda tipproponi.


23. Il-Qorti tqis li l-Kontrollur appellat f'dan il-każ għamel użu mis-setgħa mogħtija lilu bl-artikolu 48 (2) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta, li jipprovdi illi:

'(2) Jekk il-Kontrollur ikun jidhirlu li ma jkunux ġew sodisfatti l-ħtiġijiet għar-registrazzjoni, huwa għandu jgħarraf b'dan lill-applikant u jagħtih opportunità li jagħmel il-kummenti tiegħu jew li jemenda l-applikazzjoni f'dak il-perijodu li l-Kontrollur jista' jispeċifika.'

24. L-artikolu 18(2) tal-Kap. 597 imbagħad jispeċifika illi:

'(2) Il-Kontrollur jista' jiċhad kull dritt għall-użu esklussiv ta' xi element speċifikat tat-*trademark*.'

25. Jirriżulta li huwa proprju dan dak li għamel il-Kontrollur appellat fil-każ odjern. Il-Kontrollur appellat ma kellu l-ebda oġġezzjoni li t-*trademark*

proposta  tiġi rreġistrata, imma talab lill-appellanta tiddikjara li ma kienet qiegħda jippretendi l-ebda dritt ta' esklussività fuq l-elementi speċifiċi tat-*trademark* propost, li huma l-komponent 'Jet' u l-komponent 'X'. Għaldaqstant, safejn l-appellanta qiegħda tgħid li bid-deċiżjoni appellata, il-Kontrollur appellat qiegħed jeżorbita l-kompetenzi tiegħu jew qiegħed jiddeċiedi b'mod li huwa *ultra vires*, il-Qorti tqis li l-appellanta m'għandiex raġun, għaliex tali jedd huwa mgħoddi lill-Kontrollur mil-legislatur, u fil-fatt il-liġi tispeċifika dan b'mod ċar. Għaldaqstant, u in vista ta' dawn il-konsiderazzjonijiet, tqis li dan l-aggravju mhuiwix mistħoqq, u tiċħdu.

It-Tieni Aggravju: [L-elementi li jiffurmaw it-*trademark* huma oġġettivament rreġistrabbli f'kull każ]

26. L-appellanta tgħid li ladarba l-elementi separati li jiffurmaw it-*trademark* in kwistjoni huma oġġettivament reġistrabbli, il-kundizzjoni proposta mill-Kontrollur appellat ma tisthoqqx li tigi milqugħa. L-appellanta tgħid li t-*trademark* in kwistjoni hija waħda distintiva ħafna, u hija mhijiex tippretendi jedd esklussiv fuq xi wieħed mill-elementi 'Jet' u 'X', iżda baqgħet tisħaq li l-kundizzjoni imposta fuqu hija barra minn lokha. Hawnhekk il-Qorti tagħmel riferiment għall-ispjegazzjoni li ta l-Kontrollur appellat, li qal li il-kelma 'jet' għandha konnotazzjoni partikolari għaliex il-prodott li tirreferi għalih it-*trademark* proposta, huwa *crash game* li tintlagħab billi jidher ajruplan fuq *screen* li jibda jeleva ruħhu, filwaqt li l-ġugatur irid jagħraf iwaqqaf il-logħba qabel l-ajruplan jisplodi, sabiex ikun jista' jirbaħ il-flus abbinati ma' dan it-tip ta' logħob. Il-Kontrollur appellat spjega li mingħajr il-kundizzjoni imposta minnu, jinħoloq riskju li l-appellanta tibda tippretendi li għandha monopolju fuq l-użu tal-kelma 'jet' għar-rigward ta' kull *crash game* li jkun hawn fis-suq, bir-riżultat li kompetituri tal-appellanta jiġu esklużi. Il-Kontrollur appellat spjega wkoll li l-użu tal-ittra 'x' jista' jkollha konnotazzjonijiet mas-sinjali matematiku 'x', li jindika l-*multiplier effect*, jew il-mod esponenzjali li bih jiżdied ir-rebħ tal-ġugatur f'dan it-tip ta' logħob.

27. Il-Qorti tqis li ladarba ġie spjegat b'mod loġiku u ċar x'inhu l-prodott jew is-servizz li huwa maħsub li jitpogġa jew li diġà tpogġa fis-suq mill-appellanta, ir-raġunament tal-Kontrollur appellat, li l-użu tal-kelma 'jet' jew tal-ittra 'x' waħedhom b'rabta mal-prodott jew is-servizz speċifiku (il-*crash games*), jistgħu joħolqu xi forma ta' konfużjoni f'moħħ il-konsumatur, b'tali mod li hemm riskju li jinħoloq impatt negattiv fuq operaturi oħra fis-suq li wkoll joffru dan it-tip ta' logħob, huwa wieħed inezistenti. Il-kelma 'jet' waħedha normalment ma tintużax b'riferiment għal prodotti li jaqgħu taħt il-Klassi 28


tal-Klassifikazzjoni ta' Nizza, iżda tintuża b'mod aktar komuni b'riferiment speċifiku għal ajruplani u servizzi jew prodotti marbuta ma' linji tal-ajru. Huwa kemmxejn imġebbed ukoll l-argument tal-Kontrollur appellat, li l-ittra 'x' tista' toħloq konnotazzjonijiet mal-*multiplier effect*, li huwa maħsub li jiġġenera dan it-tip ta' logħob, jew mal-fatt li l-industrija tal-logħob tal-azzard għadha titqies, f'moħħ xi wħud, bħala industrija 'x-rated' kif issuġġerixxa l-Kontrollur appellat. Hawnhekk il-Qorti tagħmel riferiment għal dak li jipprovdi l-artikolu 5(1)(ċ) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta, li jqis bħala raġuni assoluta għar-rifjut:

'Trademarks li jikkonsistu esklussivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jistgħu jservu, fil-kummerċ, biex ifissru x-xorta, kwalità, skop intiż, valur, oriġini ġeografika, żmien ta' produzzjoni ta' oġġetti jew ta' għoti ta' servizzi, jew karatteristiċi oħra tal-oġġetti jew servizzi'.

28. Il-Qorti tqis li m'hemmx ir-riskju li xi wieħed mill-elementi tat-*trademark* proposta jintrabat mat-tip ta' logħob offrut mill-appellanta, ad esklużjoni ta' kompetituri oħra, billi l-kelma 'jet' jew saħansitra l-ittra 'x', tibda tiġi assoċjata esklussivament mal-*crash games* ipprovvuti mill-appellanta ad esklużjoni tal-kompetituri tagħha. Fuq kollox, l-appellanta spjegat li hija m'għandha l-ebda ħsieb li tippretendi xi jedd esklussiv fuq l-elementi separati

li jikkostitwixxu t-*trademark*  proposta minnha, jiġifieri fuq l-ittra 'jet' u l-ittra 'x' separatament. Għaldaqstant tqis li dan it-tieni aggravju huwa ġustifikat, u tilqgħu.

Decide

Għar-raġunijiet premessi, il-Qorti taqta' u tiddeċiedi dwar l-appell odjern, billi tiċhad l-ewwel aggravju mressaq mill-appellanta, filwaqt li tilqa' t-tieni aggravju tagħha, u tħassar u tirrevoka d-deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali tad-19 ta' Diċembru, 2023, dwar it-*trademark* numru ta' applikazzjoni 65916 , u tipprovdi minflok billi tilqa' dan l-appell u tordna lill-appellat jipproċedi sabiex jippubblika l-istess *trademark* numru ta' applikazzjoni 65916, mingħajr il-kundizzjoni li dwarha sar dan l-appell, fuq il-ġurnal uffiċjali *online* sabiex il-proċedura ta' applikazzjoni ta' dik l-istess *trademark* tkun tista' titkompla.

L-ispejjeż ta' dan l-appell għandhom jithallsu in kwantu għal kwarta parti mill-appellanta, u in kwantu għal tliet kwarti rimanenti mill-Kontrollur appellat.

Moqrija.

Onor. Dr Lawrence Mintoff LL.D.
Imħallef

Rosemarie Calleja
Deputat Registratur