MALTA

QORTI TAL-APPELL

(Sede Inferjuri)

**ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF**

Seduta tat-18 ta' Settembru, 2024

Appell Inferjuri Numru 1/2024 LM

Avukat Dottor Luigi A. Sansone (K.I. nru. 258269M)[1] bħala mandatarju speċjali ta' Smartsoft LLC, kumpannija estera organizzata taħt il-liġijiet tal-Ġeorġja bin-numru uffiċjali 406144587 u b'indirizz ta' *Elguja Amashukeli street 17, Office Space 21, Vake District,* Tbilisi, Ġeorġja, dan kollu skont prokura li vera kopja tinsab hawn annessa u mmarkata bħala dokument bl-ittra "A"

('l-appellanta')

vs.

Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali

(Wara d-deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali datata 22 ta' Diċembru, 2023 fir-rigward tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-*trademark* bin-numru 65919 JetX)

('il-Kontrollur appellat')

[1] Sostituzzjoni awtorizzata b'digriet tat-03.05.2024.

Il-Qorti,

<u>Preliminari</u>

1. Dan huwa appell magħmul mir-rikorrenti nomine **l-Avukat Dottor Luigi A. Sansone (K.I. nru. 258269M)**[2] **bħala mandatarju speċjali ta' Smartsoft LLC, kumpanija estera organizzata taħt il-liġijiet tal-Ġeorġja bin-numru uffiċjali 406144587 u b'indirizz ta'** ***Elguja Amashukeli street 17, Office Space 21, Vake District, Tbilisi*****, Ġeorġja**, [minn issa 'l quddiem 'l-appellanta'], mid-deċiżjoni mogħtija fit-22 ta' Diċembru, 2023 mill-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali [minn issa 'l quddiem 'l-Kontrollur appellat'].

2. In segwitu għat-talba għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* 'JetX' fir-Reġistru tat-*Trademarks* ta' Malta, l-Kontrollur appellat permezz ta' komunikazzjoni bil-posta elettronika (email) tal-31 ta' Lulju, 2023, iddikjara illi:

> *"The above mark will be registered if agreement is provided that:*
>
> *Registration gives no 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."*

[2] Sostituzzjoni awtorizzata b'digriet tat-03.05.2024.

Fatti

3. Ir-rikorrenti permezz ta' *email* tagħha tat-2 ta' Ottubru, 2023, talbet li ssir rikonsiderazzjoni tad-deċiżjoni tal-intimat tal- 31 ta' Lulju, 2024, iżda l-pożizzjoni tal-Kontrollur appellat fir-rigward baqgħet ma nbidlitx, u permezz ta' *email* mibgħuta lill-appellanta fit-13 ta' Ottubru, 2023, infurmaha b'dan. Fit-8 ta' Diċembru, 2023, ir-rikorrenti ressqet sottomissjonijiet ulterjuri permezz ta' *email*, fejn għal darb'oħra tat għadd ta' raġunijiet għalfejn fil-fehma tagħha l-applikazzjoni tat-*trademark* imressqa minnha kellha tiġi aċċettata. Iżda permezz ta' *email* tat-22 ta' Diċembru, 2023, l-pożizzjoni tal-Kontrollur appellat baqgħet li t-*trademark* kif proposta ma setgħetx tiġi rreġistrata.

L-Appell

4. Ir-rikorrenti ppreżentat r-rikors tal-appell tagħha mid-deċiżjoni appellata fil-5 ta' Jannar, 2024, fejn talbet lil din il-Qorti jogħġobha tħassar u tirrevoka d-deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali tat-22 ta' Diċembru, 2023, dwar it-*trademark* numru ta' applikazzjoni 65919 'JetX', u tipprovdi minflok billi tilqa' dan l-appell, u tordna lill-appellat jipproċedi sabiex jippubblika l-istess *trademark* numru ta' applikazzjoni 65919, 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 ħasset ruħha aggravata għaliex s-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 ppreżentata quddiemu f'dan il-każ, ġew eżerċitati b'mod manifestement ħażin u *ultra vires* il-liġi. L-appellant qal li t-*trademark* 'JetX' dwar l-oġġetti koperti fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni bin-numru 65919, taqa' *entro* d-definizzjoni ta' *trademark* provduta 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',* hija barra minn lokha u teżorbita il-parametri tal-funzjonijiet tal-Kontrollur appellat. L-appellanta saħqet illi jekk tali kundizzjoni tiġi imposta definittivament, ikun qiegħed jiġi arrekat żvantaġġ assolutament inopportun lill-kumpannija appellanta li, fiċ-ċirkostanzi, għandu jkollha d-dritt mhux mittiefes li tgawdi mill-benefiċċji tar-reġistrazzjoni tat-*trademark,* mingħajr ma jkollha tbati 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* 'JetX', kienu jkunu oġġettivament reġistrabbli f'kull każ, in konnessjoni mal-oġġetti li dwarhom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-*trademark* bin-numru 65919, biex b'hekk ma jistħoqqx li tiġi imposta l-kundizzjoni li l-Kontrollur appellat qed jesiġi u jinsisti dwarha. L-appellanta qalet li f'każ li din il-kundizzjoni tiġi kristallizzata definittivament, ikun qed jiġi arrekat żvantaġġ assolutament inopportun lill-kumpannija appellanta li, fiċ-ċirkostanzi, għandu jkollha mhux mittiefes id-dritt li tgawdi mill-benefiċċju ta' reġistrazzjoni ta' *trademark,* mingħajr ma tbati 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* 'JetX' 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 l-artikolu 48(1) tal-Kap. 597, il-Kontrollur huwa tenut li *'jeżamina jekk l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta'* trademark *tkunx tissodisfa l-ħtiġijiet ta' dan l-Att'*, u li jekk il-Kontrollur jidhirlu li l-ħtiġijiet 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 l-Kontrollur appellat ħassu sodisfatt li 'JetX' 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. Iżda l-Kontrollur kellu r-riservi tiegħu dwar l-elementi 'Jet' u 'X' li flimkien jikkostitwixxu dan it-*trademark,* għaliex skont hu kull waħda minn dawn iż-żewġ elementi, mhijiex reġistrabbli għall-oġġetti li dwarhom saret l-applikazzjoni. Qalet li huwa għalhekk li l-Kontrollur appellat qiegħed jesiġi li l-kumpannija appellanta taċċetta kundizzjoni evidentement marbuta ma' sitwazzjoni ipotetika ta' 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: '*registration gives no exclusive right to the exclusive use of the word 'Jet' and the letter 'X' except when used together.'.* Is-soċjetà appellanta qalet li din is-sitwazzjoni teżorbita 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-appellanta qalet 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 żvantaġġ inopportun lill-kumpannija appellanta, li għandu jkollha d-dritt inaljenabbli li tgawdi mill-benefiċċju tar-reġistrazzjoni ta' *trademark,* mingħajr ma jkollha tbati l-oneri u l-konsegwenzi restrittivi ta' kundizzjoni li mhijiex xierqa fiċ-ċirkostanzi. Hawnhekk l-appellanta għamlet 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'*, u għall-artikolu 32 tal-istess liġi, li jipprovdi li *'*trademark *reġistrata hija proprjetà personali ta' sidha',* filwaqt li l-artikolu 16(1)(b) tal-istess liġi jimponi għadd 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-oriġini ġeografika, iż-żmien għall-produzzjoni tal-oġġetti ... jew xi karatteristika oħra tal-oġġetti'*. L-appellant spjega li għalhekk *dato ma non concesso* li waħda miż-żewġ elementi 'Jet' jew 'X' *'mhumiex distintivi jew jirrigwardaw it-tip, il-kwalità, il-kwantità, l-iskop intiż, il-valur, l-oriġini ġeografika, iż-żmien għall-produzzjoni tal-oġġetti, jew xi*

karatteristika oħra tal-oġġetti', il-kumpannija appellanta bħala sid tat-*trademark* reġistrata 'JetX' 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-leġislatur, 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-argomentazzjoni kontenuta f'dawk l-osservazzjonijiet. Qalet li jekk l-elementi 'Jet' u 'X' kienu oġġettivament reġistrabbli fi kwalunkwe każ, in konnessjoni mal-oġġetti li dwarhom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-*trademark* numru 65919, b'hekk anki minn din il-perspettiva ma jistħoqqx li tiġi kristallizzata l-kundizzjoni li l-Kontrollur appellat qed jesiġi u jinsisti dwarha. L-appellanta spjegat li t-*trademark* in kwistjoni ġiet ippreżentata f'forma distintiva ħafna, fejn l-elementi 'Jet' u 'X' jinsabu abbinati sabiex jiffurmaw il-marka distintiva u unika 'JetX'. Qal li minkejja li l-kumpannija appellanta mhijiex tivvanta xi jedd esklussiv fuq kull waħda miż-żewġ komponenti li jiffurmaw il-marka, 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' m'hija reġistrabbli 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 ġiet inġustament ippreġudikata u ppenalizzata fit-tgawdija tal-jeddijiet proprjetarji

tagħha li jemanaw mil-liġi bir-reġistrazzjoni tat-*trademark* numru 65919 'JetX' minħabba fl-impożizzjoni ta' kundizzjoni li qatt ma messha ġiet 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-reġistrazzjoni tat-*trademark* 'easyJet' (numru ta' reġistrazzjoni ta' *trademark* 33348), aħseb u ara f'każ bħal dan fejn l-oġġetti li dwarhom ġiet ippreżentata l-applikazzjoni, m'għandhom assolutament ebda konnessjoni ma' *jet-powered airplanes.* L-appellant iċċita wkoll diversi eżempji oħra ta' *trademarks* li għandhom fihom il-kelma 'Jet', u żied jgħid li ma jistax jifhem għal liema raġuni l-Kontrollur appellat għażel dan il-każ partikolari sabiex jimponi l-kundizzjoni ta' reġistrazzjoni formanti l-*fattispecie* ta' din l-applikazzjoni partikolari.

11. B'riferiment għall-komponent 'X', l-appellanta qalet li din hija l-erbgħa u għoxrin ittra tal-alfabett Ingliż, u s-sitta u għoxrin ittra tal-alfabett Malti. Qalet 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-reġistrazzjoni għaliex *policy* uffiċjali li teskludi l-idea tar-reġistrabbilità 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, inklużi 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-appellanta tiċċita mit-*Trade Mark and Design Guidelines* tal-Uffiċċju tal-Proprjetà 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-applikazjoni għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* numru 65919, 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 diġà hawn 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 jimponi u jinsisti fuq il-kundizzjoni ta' reġistrazzjoni formanti l-*fattispecie* ta' din l-azzjoni ġudizzjarja.

<u>Ir-Risposta tal-Appell</u>

13. Il-Kontrollur appellat wieġeb li huwa aċċetta r-reġistrazzjoni tat-*trademark* numru 65919 'JetX', iżda bl-intiża espressa li r-reġistrazzjoni ma tkun

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

14. L-appellat beda billi spjega li huwa aċċetta li jirreġistra t-*trademark* 'JetX', u għalhekk l-appellanta ħadet dak li applikat għalih. Qal li fil-fatt huwa aċċetta li jirreġistra t-*trademark* numru 65919 'JetX' taħt il-Klassifikazzjoni Nizza 28, u għalhekk m'hemm l-ebda kontestazzjoni li t-*trademark* 'JetX' hija reġistrabbli bħala *trademark.* Qal li t-*trademark* in kwistjoni hija waħda sempliċi, u hija sinjal verbali biss, mingħajr ebda element figurattiv, jew ta' kulur, ta' pożizzjoni jew xi marka distintiva oħra. Qal li t-*trademark* in kwistjoni għandha biss żewġ elementi 'Jet' u 'X', u filwaqt li s-sinjal sħiħ 'JetX' jimmerita r-reġistrazzjoni bl-effetti esklussivi li dan iġib miegħu, l-elementi 'Jet' u 'X' ma jistħoqqilhom l-ebda esklussività tal-użu għaliex m'għandhom l-ebda karattru distintiv meta jitqiesu individwalment. Il-Kontrollur appellat spjega li huwa għandu s-setgħa li jagħti protezzjoni legali lis-somma tal-elementi li jagħmlu s-sinjal, iżda mhux lill-elementi individwali. Qal ukoll li din id-deċiżjoni għandha tkun riflessa fir-Reġistru tat-*Trademarks.*

15. L-appellat qal li fil-każ odjern huwa qabad iż-żewġ elementi speċifikati 'Jet' u 'X' meqjusin individwalment, u ċaħdilhom kull dritt għall-użu esklussiv meta jitqiesu individwalment. Kompla jgħid li l-artikoli 10, 11 u 12 tar-Regoli

dwar it-*Trademarks,* jipprovdu fid-dettall kif tali ċaħda tal-protezzjoni għal elementi speċifiċi għandha ssir, u li din għandha tidher kemm fil-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni kif ukoll fil-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni fuq il-ġurnal uffiċjali *online*. Qal li għalhekk dan l-ewwel aggravju huwa bla bażi, u kompla jgħid li jekk il-mod kif huwa eżerċita d-diskrezzjoni huwa sindakabbli minn din il-Qorti, il-fatt li huwa għandu dritt jiċħad l-użu esklussiv ta' elementi speċifiċi ma jistax jiġi ddubitat.

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 tgħid li hija mhijiex qiegħda tivvanta xi jedd esklussiv fuq l-użu tal-kliem 'Jet' u 'X'waħedhom. L-appellat qal li l-kumpannija appellanta trid tagħżel. 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-reġistrabbilità tal-kelma 'Jet' waħedha, l-appellat qal li l-kumpannija appellanta tagħmel riferiment għal numru ta' *trademarks* reġistrati lokalment li jinkludu l-element verbali 'Jet', u li għalihom ma saret l-ebda ċaħda tad-dritt għall-użu esklussiv mill-Kontrollur. L-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 reġistrati, 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'każijiet ta' reviżjoni 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-reġistrazzjoni 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-i*screen* 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 jirriżulta li ma hemm xejn distintiv fil-kelma 'Jet', għaliex it-tema tal-avjazzjoni fil-*crash games* hija waħda kostanti f'suq li diġà jeżisti. 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 mhux 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 joriġinaw il-prodotti jew servizzi, u skont il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea '*[f]or a trade mark to possess a distictive 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** kawżi konġunti 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 mhuwiex dan li jinteressaha s-soċjetà 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-reġistrabbilità tal-ittra 'X', l-Kontrollur 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 l-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 tal-Ġustizzja hija ċara, li l-istess test li japplika għal kwalunkwe *trademark,* japplika għal *trademarks* li jikkonsistu biss f'ittra waħda. Spjega li fl-istess ħin, l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tirrikonoxxi wkoll li jaf ikun aktar diffiċli għal ittra waħedha li jkollha karattru distintiv. F'dan ir-rigward, l-appellat qal li l-ittra 'X' jaf ikollha diversi sinifikati, per eżempju fil-matematika, u f'dan ir-rigward tista' titqies bħala 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 tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea fil-kawża **T-329/06 Enercon**, deċiża fil-21 ta’ Mejju, 2008, fejn il-Qorti wkoll ċaħdet ir-reġistrazzjoni tat-*trademark* ‘E’ għal turbini tar-riħ 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 apparti l-fatt li l-ittra ‘x’ taf tkun taqsira għal *‘extreme’* jew riferiment għal xi ħaġa *‘x-rated’*, u li tenut kont tas-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 il-kunċett ta’ *crash games.*

20. L-appellat hawn għamel riferiment għat-*trademarks* li ssemmew mill-appellanta, li jikkonsistu biss fl-ittra ‘w’, u li ġew irreġistrati 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-trade*marks* li qiegħda tipprova tistrieħ fuqhom l-appellanti, huma kollha figurattivi, jiġifieri ma jikkonsistux biss fl-ittra fiha nifsha, iżda fl-ittra kif stilizzata u mpenġija, inkluż b’xenarju u kuluri differenti. Qal li għalhekk dawn għandhom elementi distintivi aktar b’saħħithom minn sempliċement ittra waħedha.

<u>Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti</u>

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 eżerċita d-diskrezzjoni fdata lilu bil-liġi b'mod ħażin u b'tali mod li d-deċiżjoni 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-reġistrazzjoni tat-*trademark* 'JetX' bin-numru 65919, 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 reġistrabbli b'mod oġġettiv, tali reġistrazzjoni kienet qiegħda tiġi aċċettata biss bil-kundizzjoni li l-kumpannija li applikat għal din ir-reġistrazzjoni, 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-deċiżjoni 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 jiddeċiedi li filwaqt li t-*trademark* proposta hija

reġistrabbli, 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-eżerċizzju li sar mill-Kontrollur appellat, huwa wieħed skorrett u dan għaliex ir-reġistrazzjoni ta' *trademark* għandha tagħti lill-proprjetarju jeddijiet eslussivi b'rabta mal-użu tagħha. L-appellanta qalet li bil-kundizzjoni imposta mill-appellat, ipotetikament tista' tinħoloq 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-reġistrazzjoni, 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-Att imbagħad jispeċifika illi:

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

25. Fil-fatt 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 'JetX' tiġi rreġistrata, iżda talab lill-appellanta tiddikjara li ma kienet qiegħda tippretendi l-ebda dritt ta' esklussività fuq l-elementi speċifiċi tat-*trademark,* li huma l-komponent 'Jet' u l-komponent 'X'. Għaldaqstant, safejn l-appellanta tgħid li b'din id-deċiżjoni tiegħu, il-Kontrollur appellat qiegħed

jeżorbita l-kompetenzi tiegħu jew qiegħed jiddeċiedi b'mod li huwa *ultra vires,* hija m'għandiex raġun, għaliex tali jedd huwa mogħti lill-Kontrollur mil-leġislatur, u fil-fatt il-liġi tispeċifika dan. Għaldaqstant, u in vista ta' dawn il-konsiderazzjonijiet, tqis li dan l-aggravju mhuwiex mistħoqq, u tiċħdu.

It-Tieni Aggravju: *[L-elementi li jiffurmaw it-*trademark *huma oġġettivament reġistrabbli 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 m'għandhiex tiġi mposta. L-appellanta tikkontendi li t-*trademark* in kwistjoni hija waħda distintiva ħafna, u hija mhux qed tippretendi jedd esklussiv fuq xi wieħed mill-elementi 'Jet' u 'X', iżda baqgħet tisħaq li l-kundizzjoni imposta fuqha mill-appellat hija barra minn lokha. Hawnhekk il-Qorti tagħmel riferiment għall-ispjegazzjoni li ta l-Kontrollur appellat, li qal li f'dan il-każ il-kelma 'Jet' għandha konnotazzjoni partikolari, għaliex il-prodott li tirreferi għalih it-*trademark* li qiegħda tiġi 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 ma 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 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-sinjal

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 jitpoġġa jew li diġà tpoġġa 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 pjuttost imġebbed. Il-kelma 'jet' waħedha normalment ma tintużax b'riferiment għal prodotti li jaqgħu taħt il-Klassi 28 tal-Klassifikazzjoni 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 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 jipprovdi 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 għaliex il-kelma ‘jet’ jew saħansitra l-ittra ‘x’ tibda tiġi assoċjata esklussivament mal-*crash games* offruti mill-appellanta ad esklużjoni tal-kompetituri tagħha. Fuq kollox, l-appellanta spjegat li hija m’għandha l-ebda ħsieb tippretendi xi jedd esklussiv fuq l-elementi separati li jikkostitwixxu t-*trademark* ‘JetX’ proposta minnha, jiġifieri fuq it-terminu ‘Jet’ u ‘X’ separatament. Għaldaqstant tqis li dan it-tieni aggravju huwa ġustifikat, u tilqgħu.

<u>Decide</u>

Għar-raġunijiet premessi, il-Qorti taqta’ u tiddeċiedi dwar l-appell odjern, billi tiċħad l-ewwel aggravju mressaq mill-appellanta, filwaqt li tilqa’ t-tieni aggravju tagħha, u tħassar u tirrevoka d-deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali tat-22 ta’ Diċembru, 2023, dwar it-*trademark* numru ta’ applikazzjoni 65919, u tipprovdi minflok billi tilqa’ dan l-appell u tordna lill-appellat jipproċedi sabiex jippubblika l-istess *trademark* numru ta’ applikazzjoni 65919, 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 jitħallsu 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 Reġistratur