



MALTA

QORTI TAL-APPELL
(Sede Inferjuri)

ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF

Seduta tat-18 ta' Settembru, 2024

Appell Inferjuri Numru 2/2024 LM

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B (Hons.), LL.D (detentur tal-karta tal-identità ta' Malta numru "0258269" bħala mandatarju speċjali ta' Smartsoft LLC, kumpannija estera organizzata taħt il-liġijiet tal-Ġeorgja bin-numru ufficjali 406144587 u b'indirizz ta' *Elguja Amashukeli street 17, Office Space 21, Vake District, Tbilisi, Ġeorgja*, dan kollu skont prokura li vera kopja tinsab hawn annessa u mmarkata bħala dokument bl-ittra "A" (l-appellanta')

vs.

Kontrollur tal-Proprietà Industrijali (il-Kontrollur appellat')

(Wara d-deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali datata 22 ta' Diċembru, 2023 fir-rigward tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni

tat-trademark bin-numru 65913



Il-Qorti,

Preliminari

1. Dan huwa appell magħmul mill-appellanta **I-Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B (Hons.), LL.D (detentur tal-karta tal-identità ta' Malta numru "0258269" ittra "M")** bħala mandatarju speċjali ta' Smartsoft LLC, kumpannija estera organizzata taħt il-ligijiet 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 annessa u mmarkata bħala dokument bl-ittra "A" [minn issa 'l quddiem 'l-appellanta], mid-deċiżjoni mogħtija fit-22 ta' Diċembru, 2023 [minn issa 'l quddiem 'id-deċiżjoni appellata'], mill-intimat Kontrollur tal-Proprietà Industrijali [minn issa 'l quddiem 'il-Kontrollur appellat'].

2. In segwitu għat-talba magħmula mir-rikorrent fid-9 ta' Mejju, 2023 għar-registrazzjoni tat-*trademark*  fir-Registru tat-*Trademarks* ta' Malta, l-intimat permezz ta' komunikazzjoni 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 words "SMARTSOFT" except when used with the figurative element of the mark.

Kindly submit acceptance of the above 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.

Within ninety (90) days following publication, interested parties can submit an opposition to the registration of the trademark as provided in the Trademark Rules SL 597.04.”

Fatti

3. Ir-rikorrenti permezz tal-*email* tagħha tal-25 ta' Settembru, 2023, talbet li ssir rikonsiderazzjoni tad-deċiżjoni tal-intimat tal-31 ta' Lulju, 2023, iżda l-pożizzjoni tal-intimat fir-rigward baqgħet ma nbidlitx. Fil-11 ta' Diċembru, 2023, ir-rikorrenti ressqet sottomissjonijiet ulterjuri permezz ta' *email*, fejn tat diversi raġunijiet għalfejn fil-fehma tagħha l-applikazzjoni għat-*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. Huwa għalhekk li l-appellanta qiegħda tressaq dan l-appell għaliex ħassitha aggravata b'dik id-deċiżjoni.

L-Appell

4. L-appellanta pprezentat ir-rikors tal-appell tagħha mid-deċiżjoni appellata fit-8 ta' Jannar, 2024, fejn talbet lil din il-Qorti jogħgobha tħassar u tirrevoka d-

deċiżjoni appellata dwar it-*trademark* numru ta' applikazzjoni 65913 u tipprovdi minflok billi tilqa' dan l-appell u tordna lill-istess appellat sabiex jipproċedi biex jippubblika l-istess *trademark* numru ta' applikazzjoni 65913, mingħajr il-kundizzjoni li dwarha sar dan l-appell, fuq il-ġurnal uffiċjali *online* (*IP Online Journal*), sabiex il-proċedura ta' applikazzjoni ta' dik l-istess *trademark* tkun tista' titkompla, bl-ispejjeż ta' dawn il-proċeduri għall-Kontrollur appellat.



5. Is-soċjetà appellanta spjegat li hija ħassitha aggravat 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 ppreżentata quddiemu f'dan il-każ, ġew eżerċitati b'mod manifestement ħażin. L-appellanta spjegat li t-*trademark* in kwistjoni ppreżentata dwar l-oġġetti koperti fl-applikazzjoni numru 65913, taqa' interament *entro* d-definizzjoni ta' *trademark* iprovduta fil-liġi, u ma hemm ebda raġuni ġustifikabbli fil-liġi għal riżerva fir-rigward tal-kelma stilizzata 'SMARTSOFT' formanti parti minnha, bil-konsegwenza li l-ħtieġa u l-insistenza li l-appellanta jkollha taċċetta li l-applikazzjoni tiġi ppubblikata fuq il-ġurnal uffiċjali *online* (l-*IP Online Journal*), għall-iskopijiet ta' liġi applikabbli, u eventwalment irreġistrata, b'kundizzjoni li tgħid '*registration gives no right to the exclusive use of the words 'SMARTSOFT' except when used with the figurative element of the mark*', huma assolutament barra minn lokhom. Qalet li jekk tali kundizzjoni tiġi imposta definittivament, ikun qed jiġi arrekat żvantaġġ assolutament inopportun lill-kumpanija appellanta li, fiċ-ċirkostanzi għandu jkollha l-jeddijiet li tgawdi mill-benefiċċji ta' reġistrazzjoni ta' *trademark* mhux mittiefsa mingħajr ma jkollha tbatu l-oneri u l-konsegwenzi restrittivi ta' kundizzjoni assolutament mhux xierqa fiċ-ċirkostanzi.

6. L-appellanta spjegat li fid-deċiżjoni appellata hemm miktub biss li: '*[w]ith regards to your correspondence dated 11/12/2023, kindly note that the office has taken into consideration the content of your letter. However, please note that the condition issued in our letter dated 31/07/2023*', u dan jammonta għal *lapsus calami* fid-deċiżjoni tal-Kontrollur appellat, bl-espressjoni '*still stands*' li ma ġietx

inkluża bi żball. L-appellanta spjegat wkoll li l-provi dokumentarji annessi marrikors tal-appell, ġew ippreżentati elettronikament lill-Kontrollur appellat qabel dan ħareġ bid-deċiżjoni tiegħu tat-22 ta' Diċembru, 2023.

7. L-appellanta spjegat li l-Kontrollur qatt ma spjega ruħhu espressament, la b'raġunijiet u lanqas b'riferiment għal xi disposizzjoni tal-liġi, dwar l-impożizzjoni tal-kundizzjoni *de quo* jew dwar l-insistenza tiegħu fuqha fid-deċiżjoni taċ-ċaħda tal-argumentazzjoni kontenuta fis-sottomissjonijiet li ġew ippreżentati lilu mill-kumpannija appellanta. Qal li *ai termini* tal-artikolu 48 tal-Kap. 597 u tar-regolament 8 u 35 tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 597.04, waqt l-istadju ta' eżami ta' talba għal reġistrazzjoni ta' *trademark*, il-Kontrollur appellat huwa tenut jeżamina jekk l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' *trademark* tkunx tissodisfa l-ħtiġijiet tal-liġi. L-appellanta qal li b'mod speċifiku, il-Kontrollur irid jara jekk it-*trademark* għandhiex tiġi rifjutata abbażi ta' xi waħda jew aktar mir- 'raġunijiet assoluti' (*absolute grounds*) ta' rifjut li jinsabu elenkati fl-artikolu 5(1), (3), (4), (5), (6) u (7) tal-Kap. 597. L-appellanta qalet li dawn ir-raġunijiet, li joperaw b'mod indipendenti mill-jeddijiet anterjuri ta' terzi, ivarjaw fin-natura tagħhom u jinsabu bbażati fuq prinċipji ta' non-reġistrabbiltà intrinsika, bħal per eżempju rifjut ibbażat fuq ir-raġuni li t-*trademark* mhix distintiva biżżejjed, jew li din hija deskrittiva jew ġenerika, jew li hija kontra prinċipji ta' *public policy*. L-appellanta qalet li minkejja dan is-silenzju mill-Kontrollur, minn qari tal-kundizzjoni imposta, hija qiegħda tiddeduċi li l-Kontrollur appellat irid jimponi fuq il-kumpannija appellanta kundizzjoni fis-sens li din taċċetta li ma jkollhiex jeddijiet esklussivi fuq 'the words 'SMARTSOFT'', għaliex huwa jsostni li (i) kemm SMART kif ukoll SOFT mhumiex reġistrabbli dwar l-oġġetti li dwarhom saret it-talba ta' reġistrazzjoni

tat-*trademark* għaliex jiddeskrivu l-istess oġġetti; u (ii) l-abbinament ta' dawn il-kelmiet bħala kelma waħda 'SMARTSOFT', ma tibdel xejn f'dan ir-rigward. L-appellanta qalet li l-insistenza tal-appellat għall-impożizzjoni tal-kundizzjoni in kwistjoni, għandha l-għeruw tagħha f'konsiderazzjonijiet magħmula fid-dawl tad-disposizzjonijiet tal-artikolu 5(1)(c) (b) u (a) tal-Kap. 597 tal-Ligijiet ta' Malta. Spjegat li l-applikazzjoni għat-*trademark* giet ippreżentata 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]*' u '*roulette tables*', fi Klassi 28 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taħt in-*Nice Agreement* (kif sussegwentement emendata). L-appellanta qalet li f'dan il-każ huwa ċar li l-Kontrollur appellat jemmen li s-simbolu li jippreċedi l-kliem fit-*trademark* in kwistjoni, huwa oġġettivament registrabbli, anki waħdu. Imma min-naħa l-oħra għandu riservi dwar l-element l-ieħor, jiġifieri l-kelma stilizzata SMARTSOFT, evidentement minħabba l-elementi kostitwenti ta' dik l-istess kelma stilizzata, senjatament 'SMART' u 'SOFT'.

8. L-appellanta qalet li għalhekk għall-Kontrollur appellat, kull waħda minn dawn l-elementi kostituttivi mhijiex registrabbli waħedha, u l-fatt li dawn iż-żewġ elementi huma magħquda f'kelma stilizzata waħda 'SMARTSOFT' ma jibdel xejn. Qalet li għalhekk l-appellat qiegħed jinsisti li l-kumpanija appellanta taċċetta kundizzjoni għar-registrazzjoni li taqra: '*registration gives no right to the exclusive use of the words 'SMARTSOFT' except when used with the figurative element of the mark*'. L-appellanta tinsisti li l-pożizzjoni tal-Kontrollur f'dan ir-rigward, hija manifestement żbaljata għaliex il-kelma 'SMARTSOFT', li hija kelma fittizja

m'għandha xejn li jiskwalifikaha milli titqies registrabbli in konnessjoni mal-oġġetti li dwarhom saret it-talba għar-registrazzjoni, u jkun ingust li l-kumpanija appellanta titgħabba bil-piż ta' din il-kundizzjoni restrittiva. L-appellanta qalet ukoll li l-eżami kellu jkun iffukat fuq l-element 'SMARTSOFT' fl-intier tiegħu, u filwaqt li m'hemm xejn ħażin li SMART u SOFT jitqiesu bħala l-elementi kostitwenti ta' 'SMARTSOFT', id-deċiżjoni ma kienx messha ttieħdet biss in konsiderazzjoni ta' dawk l-elementi kostitwenti, u dan għaliex jekk jirriżulta li l-kelma stilizzata 'SMARTSOFT' hija mbiegħda biżżejjed mill-oġġetti li dwarhom giet ipprezentata t-talba għar-registrazzjoni tat-*trademark* numru 65913, din l-istess kelma tinsab *di per se* distintiva tan-negozju tal-kumpanija appellanta, li għaldaqstant, għandu jkollha mhux mittiefsa d-drittijiet li tgawdi mill-benefiċċji ta' registrazzjoni ta' *trademark*, mingħajr ma tbatl l-oneri u l-konsegwenzi restrittivi tal-kundizzjoni *de quo*. L-appellanta qalet ukoll li l-kelma stilizzata 'SMARTSOFT' għandha karattru distintiv, mhijiex deskrittiva tal-oġġetti li dwarhom giet ipprezentata t-talba għar-registrazzjoni, u waħedha, hija assolutament kapaċi li tidistingwi l-oġġetti tal-kumpanija appellanta minn ta' ħaddieħor. L-appellanta qalet li l-kelma 'SMARTSOFT' hija kelma fittizja totalment assenti mid-dizzjunarju Inġliż. Qalet li l-kelma 'SMARTSOFT' hija komposta miż-żewġ elementi 'SMART' u 'SOFT', li għandhom tifsiriet partikolari fil-lingwa Inġliża. Qal li meta wieħed jevalwa l-kelma 'SMART' fid-dawl tad-definizzjoni primarja surreferita '*having a clean, tidy, and stylish appearance*', m'hemm l-ebda ness mal-oġġetti u prodotti li t-*trademark* tirreferi għalihom. L-appellanta qalet ukoll li fl-interess tat-trasparenza tal-ħsieb, irid jingħad li l-kelma '*smart*' għandha wkoll tifsir derivat mill-Inġliż Amerikan, u konotazzjonijiet relatati mal-intelliġenza. Qalet li għalhekk anki hawn jeħtieġ li jiġi eżaminat jekk

f'dan il-kuntest, jekk minhabba din il-kelma, 'SMARTSOFT' għandha tiġi skwalifikata għaliex tikkonsisti esklussivament f'sinjal jew indikazzjoni li tista' sservi fil-kummerċ, biex tfisser *'ix-xorta, kwalità, skop intiż, valur ... jew karatteristiċi oħra tal-oġġetti'* fis-sens tal-artikolu 5(1)(ċ) tal-Kap. 597, u għalhekk mhijiex distintiva fis-sens tal-artikolu 5(1)(b) surriferit, u waħedha mhijiex kapaci tiffunzjona bħala *trademark*, u l-oġġetti tas-soċjetà appellanta ma jistgħux jiġu distinti minn dawk ta' terzi fis-sens tal-artikolu 5(1)(a) tal-Kap. 597.

9. L-appellanta spjegat li, l-ebda waħda mill-forom tal-logħob tal-azzard jew *games of chance* ma tinvolve l-użu tal-intelliġenza. Qalet ukoll li dawn il-logħbiet li jikkonsistu fi, jew jinvolvu ħila jew *skill* li minhabba fihom jitqiesu bħala *games of skill*, jinvolvu, jew jagħtu l-impressjoni ta' intelliġenza. L-appellanta spjegat li jekk kull meta *'coin-operated amusement machines'*, *'coin-operated arcade games [machines]'* u *'coin-operated video gaming apparatus'* jinvolvu, jew jagħtu idea ta' intelliġenza, allura wieħed irid jiżgura ruħu dwar jekk fil-kuntest li fih l-element kostitwenti 'SMART' jinkwadraw ruħhom fil-kelma stilizzata 'SMARTSOFT' formanti parti mill-marka, jispicċa biex 'SMARTSOFT' tkun tikkonsisti f'esspressjoni li, fl-intier tagħha, tikkonsisti esklussivament f'sinjal jew indikazzjoni li tista' sservi, fil-kummerċ, sabiex tfisser *'ix-xorta, kwalità, skop intiż, valur ... jew karatteristiċi oħra tal-oġġetti'*, li allura tkun trendi l-esspressjoni 'SMARTSOFT' mhux registrabbli waħedha, għaliex tkun deskrittiva tal-oġġetti li dwarhom giet ipprezentata t-talba għar-registrazzjoni, u għalhekk inkapaci li tkun tista' tiddistingwi l-oġġetti tal-impriza appellanta minn ta' dawk ta' haddiehor.

10. L-appellanta qalet li bla dubju ta' xejn dan mhux il-każ, għaliex l-esspressjoni 'SMARTSOFT' hija kelma mingħajr ebda tifsir, u jekk wieħed jattribwixxi t-tifsir

litterali tagħha fis-sens ta' 'intelligenza ratba', allura żgur ma jistax jingħad li 'SMARTSOFT' għandha esklussivament ness dirett mal-kuncett tal-intelligenza fir-rigward ta' dik il-parti tal-ispeċifikazzjoni tal-oġġetti li tinvolvi ħila / *skill*. L-appellanta qalet li wieħed irid jikkunsidra wkoll l-element l-ieħor kostitwenti t-*trademark* – 'SOFT', li t-tifsira informali tiegħu hija '*stupid/crazy*', u għalhekk din it-tifsira hija l-antitezi tat-tifsira 'intelligenti'. L-appellanta qalet li l-preżenza tal-elementi kostitwenti 'SMART' fil-kelma stilizzata 'SMARTSOFT' formanti parti mill-marka li hemm il-ħsieb li tiġi reġistrata, m'għandha sservi tal-ebda xkiel fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-istess terminu SMARTSOFT bħala parti integrali tat-*trademark* fir-rigward tal-oġġetti li dwarhom saret it-talba għar-reġistrazzjoni tal-marka. Kompla jgħid li meta wieħed jevalwa l-kelma 'SOFT' fir-rigward ta' '*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)*' u '*roulette tables*', għandu jirriżulta li m'hemm ness ta' xejn, għaliex l-ebda waħda minn dawn l-oġġetti ma tkun ratba. Żied jgħid li filwaqt li huwa minnu li l-lista alfabetika tal-oġġetti li jaqgħu fil-Klassi 28 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali, tikkompreni prodotti konsistenti f'gugarelli rotob (*soft toys*), fil-każ tat-talba għal reġistrazzjoni ta' prodotti koperti, din hija limitata, speċifika, u ma tinkludix *soft toys*. Qal li għalhekk għandu jsegwi li l-preżenza tal-element kostitwenti 'SOFT' fil-kelma stilizzata 'SMARTSOFT', m'għandha sservi tal-ebda xkiel għar-reġistrazzjoni tat-*trademark*.

11. L-appellanta qalet li l-kelma 'SMARTSOFT' hija aktar mit-total tal-elementi kostituttivi tagħha. Spjegat li l-espressjoni 'SMARTSOFT' hija inużwali, u għalhekk

anki li kieku *dato non concessa* iż-żewġ elementi ‘SMART’ u ‘SOFT’ huma ineligibbli għal reġistrazzjoni dwar l-oġġetti taħt skrutinju, abbażi ta’ raġuni assoluta, fl-assjem tagħha l-kelma ‘SMARTSOFT’ hija fi kwalunkwe każ reġistrabbli *di per se* minħabba dik l-*unusual nature of the combination*; u/jew altrimenti dik l-*impression sufficiently far removed*, u/jew altrimenti li dik il-kelma hija *more than the sum of its parts*.

12. L-appellanta qalet li anki f’dan ix-xenarju, m’għandu jkun hemm l-ebda dubju dwar ir-reġistrabbiltà tal-kelma ‘SMARTSOFT’ fir-rigward tal-oġġetti *de quo*, apparti l-fatt li ‘SMARTSOFT’ hija kelma mingħajr tifsira fid-dizzjunarju Inġliż u Malti, u ‘SMARTSOFT’ hija indubbbjament abbinament għal kollox inużwali tal-elementi kostitwenti tagħha ‘SMART’ u ‘SOFT’, li flimkien jingħaqdu biex jiffurmaw assjem li jagħti impressjoni sufficjentement differenti mit-tifsiriet separati tagħhom. Qalet li anke fuq din il-bażi, it-*trademark* ‘SMARTSOFT’ hija meritevoli ta’ aċċettazzjoni mingħajr il-kundizzjoni *de quo*.

13. L-appellanta qalet li jekk il-kundizzjoni tiġi kkristallizzata, ser ikun qiegħed jiġi arrekat żvantaġġ inopportun lill-kumpannija appellanta, li fiċ-ċirkostanzi għandu jkollha mhux mittiefsa l-jeddijiet tagħha li tgawdi l-benefiċċji ta’ reġistrazzjoni ta’ *trademark*, mingħajr ma jkollha għalfejn tbatl l-oneri u l-konsegwenzi restrittivi ta’ kundizzjoni assolutament mhux xierqa fiċ-ċirkostanzi. L-appellanta qalet li hija m’għandhiex tkun imfixkla milli tinforza l-jeddijiet tagħha fil-konfront ta’ xi ħadd li fil-kors tal-kummerċ tiegħu jibda juża jew saħansitra jirreġistra s-sinjali ‘SMARTSOFT’, iżda mhux abbinat mas-simbolu li jippreċedi l-ittri fit-*trademark* li hija qiegħda tipprova tirreġistra. Hawnhekk l-appellanta għamlet riferiment għall-artikolu 12(1) tal-Kap. 597, li jipprovdi li *‘ir-reġistrazzjoni*

ta' trademark għandha tagħti lill-proprjetarju drittijiet esklussivi b'rabta magħha', għall-artikolu 32 tal-Kap. 597, li jipprovdi li 'trademark registrata hija proprjetà personali ta' sidha', u għall-artikolu 16 tal-istess Kap. 597 li jipprovdi dwar limitazzjonijiet li l-legislatur ħass li kellu jimponi fuq kull sid ta' trademark registrata, inkluż li 'trademark m'għandhiex tagħti 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-origini ġeografika, iż-żmien għall-produzzjoni tal-oġġetti ... jew xi karatteristika oħra tal-oġġetti ...'. L-appellanta spjegat li dawn huma kontrolli eżerċitati mil-legislatur, u l-kumpanija appellanta trid tosserva l-obbligi imposti fuqha bil-liġi, iżda hija m'għandhiex issofri l-iżvantagġ ingust għad-detriment tal-jeddijiet tagħha li tkun tista' tgawdi l-benefiċċji ta' registrazzjoni ta' trademark mingħajr il-piżijiet ta' kundizzjoni li ma jisthoqqux li jiġu imposti fuqha.

Ir-Risposta tal-Appell

14. Il-Kontrollur appellat wieġeb li l-appellanta għandha raġun tgħid li l-komunika tat-22 ta' Diċembru, 2023, kellha tinkludi l-kliem '*still stands*', fis-sens li qiegħda tiġi kkonfermata d-deċiżjoni tal-31 ta' Lulju, 2023. Il-kjarifika li ntalbet mill-appellanta permezz ta' dan il-punt preliminari mqajjem fl-ewwel aggravju tagħha, għalhekk ingħatat mill-Kontrollur appellat, u l-Qorti mhijiex ser tapprofondixxi dwar dan. Qal li l-uniku aggravju mressaq mill-appellanta huwa li l-Kontrollur eżerċita d-diskrezzjoni tiegħu b'mod ħażin, fis-sens li l-kliem '*SMART*' u '*SOFT*' meqjusin waħedhom mingħajr ebda element figurattiv, għandhom karattru distintiv, u huma għalhekk registrabbli bħala *trademarks* fihom

infushom. L-appellat qal li dan l-aggravju mhux meritat. Fl-ewwel lok, il-Kontrollur spjega li huwa ma ċaħadx id-dritt esklussiv għall-użu tal-kliem 'SMARTSOFT' meta stilizzati fl-element figurattiv tat-*trademark* kollha kemm hi.

15. Il-Kontrollur qal li r-riserva assoluta tiegħu hija fir-rigward tal-użu tal-kliem 'SMARTSOFT' meta mhux abbinati mal-elementi figurattivi tat-*trademark*



, u ċioé ċ-ċaħda tad-dritt għall-użu esklussiv tal-elementi purament verbali 'SMART' u 'SOFT'. Il-Kontrollur appellat spjega li huwa jqis li dawn iż-żewġ elementi, kif ukoll il-frazi sħiħa 'SMARTSOFT', huma nieqsa minn kull element distintiv, u allura m'għandhomx igawdu minn dritt għall-użu esklussiv, u mhumiex reġistrabbli skont l-artikoli 5(1)(b) tal-Att dwar it-*Trademarks*. Qal li l-argumenti li l-appellanta tressaq biex tinnega li l-kliem 'SMART' u 'SOFT' huma merament deskrittivi, huma li (i) l-kelma 'SMARTSOFT' hija fittizja; (ii) l-kelma 'SMART' tfisser '*having a clean, tidy, and stylish appearance*', u allura ma tiddekrivix is-servizzi jew oġġetti in kwistjoni; (iii) l-kelma 'SMART' tfisser sekondarjament xi ħaġa marbuta mal-intelliġenza, iżda din ma tistax toħloq ness ma' *games of skill* peress li l-marka 'SMARTSOFT' bħala kelma ma fiha l-ebda tifsira; (iv) li l-kelma 'SOFT' tfisser '*not hard and firm*', u għalhekk ma tiddekrivix is-servizz jew prodott in kwistjoni; (v) f'każ li l-elementi 'SMART' u 'SOFT' ikunu ineligibbli għar-reġistrazzjoni individwalment, il-kelma sħiħa 'SMARTSOFT' hija reġistrabbli fiha nnifisha. L-appellat qal li l-ebda wieħed minn dawn l-argumenti tal-appellanta huwa fondat.

16. L-appellat qal li elementi li merament jikkonferixxu xi aspett jew funzjoni pożittiva jew li sempliċiment jagħtu xi kwalità attraenti, mhumiex distintivi fis-

sens tal-artikolu 5(1) tal-Att dwar it-*Trademarks*, u dan japplika kemm fejn dawn il-kliem jiġu applikati waħedhom, u anki jekk jiġu abbinati ma' kliem ieħor. Il-Kontrollur appellat qal li l-użu tal-aġġettiv 'SMART', ma jistax jitqies ħlief bħala li jagħti tiffhir lill-prodott tal-proprjetarju tat-*trademark*, u dan kemm jekk wieħed iqis il-kelma waħedha, kif ukoll meta wieħed iqis il-kelma fil-kuncett ta' *software*. Spjega li l-pubbliku rilevanti ser jara *advertising slogan* ordinarju, li jgħid li *software* żviluppat mill-kumpanija appellanta huwa intelligenti jew żviluppat b'mod intelligenti.

17. Dwar l-element 'SOFT', l-appellat qal li filwaqt li l-kumpanija appellanta tgħid li t-tifsir ordinarju tal-kelma fid-dizzjunarju huwa b'riferiment għal xi ħaġa ratba u li m'għandha x'taqsam xejn mal-logħob tal-azzard, għall-ġugatur medju tal-logħob tal-azzard *online*, il-kelma '*soft*' tista' tinqara bħala taqsira għal *software*. L-appellat qal li taqsiriet li huma użati komunement, ma jista' jkollhom l-ebda karattru distintiv fihom inifishom. Qal li l-kelma '*software*' jew '*soft*', anki jekk mhux daqstant deskrittiva tal-logħob tal-azzard, mhijiex distintiva biżżejjed biex tkun reġistrabbli taħt l-artikolu 5(1)(b) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta. Qal li jekk *trademark* ma taqdx il-funzjoni tagħha li sservi bħala marka tal-operatur ekonomiku minn fejn oriġina l-prodott jew servizz, din mhijiex distintiva biżżejjed. Qal li dan ikun il-każ jekk *trademark* tkun ipperċepita mill-pubbliku rilevanti biss bħala li tipprovdi informazzjoni fuq prodotti jew servizzi, mingħajr ma sservi bħala indikazzjoni ċara tal-operatur ekonomiku minn fejn dawn ikunu originaw. Il-Kontrollur appellat jikkontendi li jekk 'SMARTSOFT' ma tiddekrivix il-prodotti u servizzi speċifiċi li għalihom saret l-applikazzjoni, il-konsumatur jaf jieħu l-idea li din qiegħda tirreferi għall-qasam tal-programmi tal-kompjuter bħal ma huma l-

logħob virtwali u anke l-logħob tal-azzard stess, u hija l-appellanta stess li tiddekrivi lilha nnifisha bħala 'iGaming Software Studio' fis-sit tagħha. Qal li għalhekk ma jistax jingħad li ġugatur medju tal-logħob tal-azzard li ser jara 'SMARTSOFT', minn hemm jintebaħ minn fejn kienu originaw daww il-logħob tal-azzard, u li aktarx li dan ser jieħu l-idea li dak il-logħob tal-azzard qiegħed jiffunzjona b'xi tip ta' 'smart software', u għalhekk f'dan is-sens m'hemmx id-distintività meħtieġa għar-registrazzjoni.

18. Il-Kontrollur appellat qal li r-raġunijiet imfissra għaliex l-elementi 'SMART' u 'SOFT' ma jistgħux jitqiesu distintivi, japplikaw ukoll għall-kelma sħiħa 'SMARTSOFT'. Qal li s-sempliċi abbinament tal-elementi diversi ma jagħmilx *trademark* distintiva, sakemm dik l-amalgamazzjoni tal-elementi ma tkunx tant originali u inużwali li tikkrea impressjoni ġdida. Dan mhuwiex il-każ hawnhekk. L-appellat qal li l-amalgamazzjoni taż-żewġ kelmiet 'SMART' u 'SOFT', ma teħtieġ l-ebda sforz ta' interpretazzjoni biex tinħoloq frażi li tinftiehem b'mod komuni, u cioè 'smart software'. Qal li l-kumulu tal-kliem huwa ordinarju ħafna fil-lingwa Ingliża, tant li ma jistax jingħad li l-assjem taż-żewġ elementi toħloq impressjoni tant differenti li l-pubbliku jaraha separatament mill-elementi li jikkostitwuha.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

19. Din il-Qorti sejra tgħaddi sabiex tikkunsidra l-aggravju mressaq mill-appellanta fir-rikors tal-appell tagħha, u dan fid-dawl tal-konsiderazzjonijiet magħmula mill-Kontrollur appellat, u tas-sottomissjonijiet li saru mill-partijiet rispettivi.

L- Aggravju: [Il-Kontrollur appellat eżercita d-diskrezzjoni fdata lilu bil-liġi b'mod żbaljat]

20. L-appellanta spjegat li ħassitha aggravata b'kundizzjoni inserita fl-aċċettazzjoni tal-Kontrollur appellat għar-registrazzjoni tat-*trademark*



izda bil-kundizzjoni li l-kumpannija appellanta ma jkollha l-ebda jedd esklussiv fuq il-kelma 'SMARTSOFT', izda l-jedd eskussiv tagħha għall-użu ta' din it-*trademark* jestendi biss safejn l-elementi 'SMART' u 'SOFT' jintużaw biss mal-marka figurattiva li tippreċedi l-ittri fil-marka. L-appellanta qalet li din il-kundizzjoni imposta mill-Kontrollur appellat fl-aċċettazzjoni tiegħu, tammonta għal użu ħażin tad-diskrezzjoni fdata lilu, u din il-kundizzjoni lilha ser tpogġiha fi żvantagġ. Qalet li l-appellat ma spjega bl-ebda mod għal liema raġuni huwa qiegħed jinsisti fuq l-impożizzjoni ta' din il-kundizzjoni, u l-unika ħaġa li kellu jagħmel il-Kontrollur appellat fil-każ odjern kienet li jara jekk ir-rekwiżiti tal-liġi ġewx sodisfatti. F'każ li l-Kontrollur appellat jidhirlu li hemm xi raġuni assoluta li għandha twassal għaċ-ċaħda tat-*trademark*, din trid tkun raġuni *ai termini* tal-artikolu 5(1), (3), (4), (5), (6) u (7) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta. L-appellanta spjegat x'inhu l-prodott li hija qiegħda tittenta tirreġistra t-*trademark* għalih, jiġifieri magni tal-logħob tal-azzard, magni tad-divertiment imħaddma bil-muniti, applikazzjonijiet tal-logħob tal-*video*, ċipep u dadi, u magni tar-*roulette*, li lkoll jaqgħu fil-Klassi 28 tal-Klassifika Internazzjonali. Qalet li il-Kontrollur appellat jemmen li l-ewwel parti tat-*trademark*, jiġifieri l-element figurattiv, huwa registrabbli anki waħdu, izda li l-ebda waħda mill-elementi l-oħra li jikkostitwixxu t-*trademark* m'hija registrabbli waħedha, jiġifieri, la l-kelma 'SOFT', la l-kelma

‘SMART’, u lanqas il-kumulu ta’ dawn iż-żewġ elementi – ‘SMARTSOFT’ m’huma reġistrabbli waħedhom.

21. L-appellanta qalet li l-kelma ‘SMARTSOFT’ hija kelma fittizja, u m’għandu jkun hemm xejn li jiskwalifikaha milli titqies reġistrabbli b’rabta mal-oġġetti li dwarhom saret it-talba għar-reġistrazzjoni, u l-eżami li kellu jsir mill-Kontrollur kellu jkun fuq il-kelma sħiħa, li hija ferm imbiegħda mill-oġġetti li dwarhom qiegħda ssir it-talba għar-reġistrazzjoni tat-*trademark*. L-appellanta argumentat li l-kelma stilizzata ‘SMARTSOFT’ għandha karattru distintiv, mhijiex deskrittiva tal-oġġett, u tidistingwi l-oġġetti in kwistjoni minn dawk ta’ negozji oħra. Qalet ukoll li kemm it-tifsira tal-kelma ‘SMART’, kif ukoll it-tifsira tal-kelma ‘SOFT’, bl-ebda mod ma jservu biex jiddeskrivu x-xorta, il-kwalità, l-iskop intiz, il-valur jew xi karatteristiċi oħra tal-oġġetti. L-appellanta spjegat li l-prodott in kwistjoni, jiġifieri l-logħob tal-azzard huwa logħob tax-xorti jew logħob ta’ ħila, u għalhekk m’hemm xejn li jiddeskrivi l-prodott bil-marka li hija qiegħda tittenta tirreġistra. Tgħid ukoll li l-kelma ‘SMARTSOFT’ hija kelma inużwali u mhijiex kelma li għandha xi tifsira partikolari, u għalhekk il-kundizzjoni li qiegħda tigi imposta fuqha ser tizvantagġjaha.

22. Il-Qorti tqis li f’dan il-każ partikolari, kemm il-kelma ‘SMARTSOFT’, kif ukoll il-kelmiet ‘SMART’ u ‘SOFT’, waħedhom jistgħu jagħtu impressjoni jew jiġu mfissra bħala li qiegħdin jindikaw ix-xorta, il-kwalità, l-iskop intiz, il-valur, l-origini geografika, jew xi karatteristika oħra tal-oġġetti jew servizzi, li huwa dak li l-legislatur ried li jevita bil-promulgazzjoni tal-liġi. Il-kelma ‘SMART’ waħedha llum il-ġurnata ma tantx fadliha konnotazzjonijiet ta’ xi ħaġa nadifa jew pulita, iżda hija aktar abbinata mal-intelliġenza artifiċjali, jew mal-mod kif ċerti *gadgets*

elettronici u tagħmir informatiku ieħor, qiegħed jiġi deskritt fis-suq. Kwalsiasi oġġett li huwa *'smart'* fil-fatt għandu konnotazzjonijiet ta' superjorità u intelligenza fuq prodott ieħor li mhux *'smart'*. Fil-fatt fid-dinja tal-lum issir distinzjoni bejn arloġġ tal-idejn li huwa *'smart'*, u ieħor li mhux, bejn *gadgets* tad-dar li huma *'smart'*, u oħrajn li mhumiex. Il-kelma *'smart'* f'*logo* jew *trademark*, illum għandha konnotazzjonijiet partikolari, u jista' jkun li f'moħħ il-konsumatur medju ssir assoċjazzjoni ta' xi kwalità li l-prodott huwa mistenni li jkollu, anki jekk dan ma jkunx il-każ. Il-kelma *'SOFT'* imbagħad ċertament li fil-*parlance* komuni hija abbinata mad-dinja tal-informatika, hekk kif l-ewwel haġa li tiġi f'moħħ konsumatur medju meta jara l-kelma *'SOFT'* aktarx mhijiex konnotazzjoni ta' oġġett artab, iżda *software* jew prodott informatiku. L-abbinament taż-żewġ kelmiet, li b'mod separat it-tnejn li huma għandhom konnotazzjonijiet mad-dinja tal-informatika, u ma' prodotti jew kwalitajiet speċifiċi fid-dinja tal-informatika, *'SMARTSOFT'*, joħolqu l-impressjoni, f'moħħ il-konsumatur medju, li t-*trademark* in kwistjoni qiegħda tiddeskrivi xi kwalità li għandu l-prodott. Hawnhekk il-Qorti tagħmel riferiment għas-sottomissjoni li saret mill-avukat difensur tal-appellanta, li l-prodott li t-*trademark* hija maħsuba għalih, jiġifieri logħob tal-azzard u magni għal-logħob, m'għandu l-ebda kwalità li tista' titqies li hija ta' intelligenza jew *'smart'*. Imma l-Qorti qieset li l-appellanta hija kumpannija li topera fil-qasam ta' soluzzjonijiet tas-software tal-*igaming*, u għalhekk m'hemm xejn distintiv fl-isem waħdu *'SMARTSOFT'*, li l-appellanta qiegħda tipprova tirreġistra, għaliex iż-żewġ elementi li jiffurmaw din il-kelma, li ta' min jgħid li waħedha ma fiha l-ebda tifsira partikolari, mhumiex kelmiet distintivi, u huma kelmiet li qegħdin jagħtu attribut lill-prodott, meta dan mhux neċessarjament igawdi minn dan l-attribut partikolari.

23. Għalhekk il-Qorti tqis li l-appellanta m'għandhiex raġun tgħid li l-kundizzjoni li qiegħed jittenta jimponi fuqha l-Kontrollur appellat mhijiex ġustifikata, jew li din lilha ser tippregudikaha b'xi mod. Għaldaqstant il-Qorti tqis li l-kundizzjoni li mpona l-Kontrollur appellat hija ġustifikata, u għalhekk id-deċiżjoni appellata għandha tiġi kkonfermata.

Decide

Għar-raġunijiet premissi, il-Qorti taqta' u tiddeċiedi dwar l-appell odjern, billi tiċċdu, filwaqt li tikkonferma fl-intier tagħhom id-deċiżjonijiet tal-Kontrollur appellat tat-22 ta' Diċembru, 2023 u tal-31 ta' Lulju, 2023.

L-ispejjeż ta' dan l-appell għandhom jiġihallu mill-appellanta.

Moqrija.

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

**Rosemarie Calleja
Deputat Registratur**