MALTA

QORTI TAL-APPELL

(Sede Inferjuri)

ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF

Seduta tat-18 ta' Settembru, 2024

Appell Inferjuri Numru 3/2024 LM

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-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 (*'il-Kontrollur appellat')*

(Wara d-deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali datata 22 ta' Diċembru, 2023 fir-rigward tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-***trademark*** **bin-numru 65923** SMARTSOFT GAMING)

Il-Qorti,

<u>Preliminari</u>

1. Dan huwa appell magħmul mir-rikorrenti **l-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-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 tagħha tinsab hawn annessa u mmarkata bħala dokument bl-ittra "A" [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 magħmula mir-rikorrent fid-9 ta' Mejju, 2023 għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* SMARTSOFT GAMING fir-Reġistru 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 exclusive right to the exclusive use of the words "SMARTSOFT GAMING" 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."*

<u>Fatti</u>

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, u permezz ta' *email* mibgħuta lill-appellanta fit-13 ta' Ottubru, 2023, huwa infurmaha b'dan. 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.

<u>L-Appell</u>

4. Ir-rikorrenti ppreżentat r-rikors tal-appell tagħha mid-deċiżjoni appellata fit-8 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 65923 , u tipprovdi minflok billi tilqa' dan l-appell, u tordna lill-istess appellat sabiex jipproċedi biex jippubblika l-istess *trademark* numru ta' applikazzjoni 65923, mingħajr il-kundizzjoni li dwarha sar dan l-appell, jew, jekk din il-Qorti tħoss li jkun xieraq u

opportun, b'kundizzjoni biss fuq l-element 'GAMING' bħal per eżempju: *'[t]he right to the exclusive use of the word 'GAMING' is disclaimed'* 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 tal-Proprjetà Industrijali.

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 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 65923, taqa' interament *entro* d-definizzjoni ta' *trademark* ipprovduta fil-liġi, għalkemm għamlet riserva dwar il-possiblità li jista' jkun hemm lok fejn il-kundizzjoni tkun limitata fir-rigward tal-kelma stilizzata 'GAMING', filwaqt li żiedet tgħid li 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 min-naħa tal-Kontrollur appellat 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 GAMING' except when used with the figurative element of the mark',* huma assolutament barra minn lokhom; u jekk tali kundizzjoni tiġi imposta definittivament, ikun qed jiġi arrekat żvantaġġ assolutament inopportun lill-kumpannija appellanta li, fiċ-ċirkostanzi, għandu jkollha l-jeddijiet li tgawdi mill-benefiċċji ta' reġistrazzjoni ta' *trademark* mhux mittiefsa mingħajr ma jkollha

tbati l-oneri u l-konsegwenzi restrittivi ta' kundizzjoni assolutament mhux xierqa fiċ-ċirkostanzi.

6. L-appellanta spjegat li l-provi dokumentarji annessi mar-rikors tal-appell, ġew ippreżentati elettronikament quddiem il-Kontrollur qabel dan ħareġ bid-deċiżjoni tiegħu tat-22 ta' Diċembru, 2023.

7. L-appellanta spjegat li l-Kontrollur appellat qatt ma spjega ruħhu espressament, la b'raġunijiet u lanqas b'riferiment għal xi dispożizzjoni tal-liġi, dwar l-impożizzjoni tal-kundizzjoni *de quo* jew dwar l-insistenza tiegħu fuqha fid-deċiżjoni taċ-ċaħda tal-argomentazzjoni kontenuta fis-sottomissjonijiet li ġew ippreżentati lilu mill-kumpannija appellanta. Qalet li skont id-disposizzjonijiet 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 huwa tenut jeżamina jekk l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' *trademark* tkunx tissodisfa l-ħtiġijiet tal-Kap. 597. L-appellanta qalet 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-istess 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-reġistrabbilità intrinsika, bħal per eżempju rifjut ibbażat fuq ir-raġuni li t-*trademark* mhijiex distintiva biżżejjed, jew li din hija deskrittiva jew ġenerika, jew li hija kontra prinċipji ta' *public policy* jew tal-moralità. L-appellanta qalet li minkejja dan is-silenzju min-naħa tal-Kontrollur appellat, 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 GAMING',* għaliex huwa jsostni li (i) kemm SMARTSOFT, kif ukoll GAMING, mhumiex reġistrabbli dwar l-oġġetti li dwarhom saret it-talba ta' reġistrazzjoni tat-*trademark,* għaliex huma deskrittivi fir-rigward tal-istess oġġetti. L-appellanta qalet li l-konklużjoni tagħha hija li l-insistenza għall-impożizzjoni tal-kundizzjoni in kwistjoni, għandha l-għeruq tagħha f'konsiderazzjonijiet magħmula fid-dawl tad-dispożittiv tal-artikolu 5(1)(ċ) (b) u (a) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta. Spjegat li t-*trademark* SMARTSOFT GAMING ġiet ippreżentata bħala applikazzjoni 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 qal li huwa ċar li l-Kontrollur jemmen li s-simbolu li jippreċedi l-kliem fit-*trademark* in kwistjoni huwa oġġettivament reġistrabbli, anke waħdu. Imma min-naħa l-oħra jidher li l-Kontrollur appellat għandu riservi dwar żewġ elementi oħra, jiġifieri dwar il-kelma stilizzata SMARTSOFT, u l-kelma stilizzata GAMING, u huwa għalhekk li l-Kontrollur qiegħed jimponi l-kundizzjoni li tgħid: "*registration gives no right to the exclusive use of the words SMARTSOFT GAMING except when used with the figurative element of the mark."*

8. L-appellanta tikkontendi li l-pożizzjoni tal-Kontrollur appellat hija żbaljata, u ma jistħoqqx li tiġi imposta l-kundizzjoni li l-Kontrollur qiegħed jinsisti dwarha. Tgħid li l-kelma fittizja SMARTSOFT m'għandha assolutament xejn li

jiskwalifikaha milli titqies reġistrabbli in konnessjoni mal-oġġetti li dwarhom saret it-talba għar-reġistrazzjoni, u jkun inġust li l-kumpannija titgħabba bil-piż ta' kundizzjoni daqstant restrittiva. Qalet ukoll li jekk ikun hemm *disclaimer* dwar xi element, dan għandu jkun biss fir-rigward tal-kelma stilizzata 'GAMING'. Żiedet tgħid li l-kelma stilizzata 'SMARTSOFT' għandha, intrinsikament, karattru distintiv, mhijiex deskrittiva tal-oġġetti li dwarhom ġiet ippreżentata t-talba ta' reġistrazzjoni, u hija assolutament inkapaċi li tkun tiddistingwi l-oġġetti tal-impriża appellanta minn dawk ta' ħaddieħor. L-appellanta qalet li l-kelma 'SMARTSOFT' hija kelma fittizja u totalment assenti mid-dizzjunarju Ingliż. Qalet li l-kelma 'SMARTSOFT' hijs komposta miż-żewġ elementi 'SMART' u 'SOFT', li għandhom tifsiriet partikolari fil-lingwa Ingliża. Qalet 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-Ingliż Amerikan, u tirreferi għal affarijiet marbuta mal-intelliġenza. Qal li għalhekk anki hawn jeħtieġ li jiġi eżaminat jekk f'dan il-kuntest, din il-kelma hijiex tali li minħabba fiha 'SMARTSOFT' timmerita skwalifika 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 tinsab inkapaċi waħedha sabiex tiffunzjona bħala *trademark* għaliex l-oġġetti tal-impriża 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 tinvolvi l-użu tal-intelliġenza. Qalet ukoll li hemm tip ta' logħob li jitqies bħala logħob tal-ħila, u li jinvolvu ħila jew *skill* li minħabba fihom jitqiesu bħala *games of skill,* għaliex jinvolvu, jew jagħtu l-impressjoni ta' intelliġenza. L-appellanta spjegat illi 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 jissofferma ruħhu dwar jekk fil-kuntest li fih l-element kostitwenti 'SMART' jinkwadra ruħhu fil-kelma stilizzata 'SMARTSOFT' formanti parti mill-marka SMARTSOFT GAMING, jispiċċa biex SMARTSOFT tkun tikkonsisti f'espressjoni li, fl-intier tagħha, magħmulha esklussivament minn sinjal jew indikazzjoni li tista' sservi, fil-kummerċ, sabiex tfisser *'ix-xorta, kwalità, skop intiż, valur ... jew karatteristiċi oħra tal-oġġetti'*, u li allura tkun trendi l-espressjoni SMARTSOFT mhux reġistrabbli waħedha, għaliex tkun deskrittiva tal-oġġetti li dwarhom ġiet ippreżentata t-talba ta' reġistrazzjoni, u għalhekk inkapaċi li tkun tista' tiddistingwi l-oġġetti tal-impriża appellanta minn ta' dawk ta' ħaddieħor.

10. L-appellanta qalet li bla dubju ta' xejn, dan mhuwiex il-każ għaliex l-espressjoni 'SMARTSOFT' hija kelma mingħajr ebda tifsir, u jekk wieħed jattribwixxi t-tifsir litterali tagħha fis-sens ta' 'Intelliġenza Ratba', allura żgur ma jistax jingħad li 'SMARTSOFT' għandha esklussivament ness dirett mal-kunċett tal-intelliġenza 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-antiteżi tat-tifsira 'intelliġenti'. 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 ta' 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. Kompliet tgħid 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'. Żiedet tgħid li filwaqt li huwa minnu li l-lista alfabetika tal-oġġetti li jaqgħu fil-Klassi 28 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali, tikkomprendi prodotti konsistenti f'ġugarelli rotob (*soft* toys), it-talba għar-reġistrazzjoni ta' prodotti koperti 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 iż-żewġ elementi 'SMART' u 'SOFT' huma ineliġibbli għal reġistrazzjoni dwar l-oġġetti taħt skrutinju abbażi ta' raġuni assoluta, u għalhekk il-kelma 'SMARTSOFT' hija reġistrabbli *per se*. L-appellanta qalet li anke f'każ li din il-Qorti tkun tal-fehma li sija l-element kostitwenti 'SMART', u sija wkoll l-element 'SOFT', huma f'kull każ, separatament ineliġibbli għal reġistrazzjoni dwar l-oġġetti taħt skrutinju abbażi ta' raġuni assoluta, allura f'dak il-każ din il-Qorti jkollha tevalwa jekk minkejja dan kollu, fl-assjem tagħha l-kelma fittizja

'SMARTSOFT', hijiex fi kwalunkwe każ reġistrabbli *di per se* stante dik l-*unusual nature of the combination;* u/jew altrimenti dik l-i*mpression sufficiently far removed,* u/jew altrimenti li dik il-kelma hija *more than the sum of its parts.*

12. L-appellanta qalet li anke f'dan ix-xenarju, m'għandu jkun hemm l-ebda dubju dwar ir-reġistrabbilità tal-kelma 'SMARTSOFT' fir-rigward tal-oġġetti *de quo,* apparti l-fatt li 'SMARTSOFT' hija kelma mingħajr tifsira fid-dizzjunarju Ingliż 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 suffiċjentement differenti mit-tifsiriet separati tagħhom. Qalu li anke fuq din il-bażi, it-*trademark* hija meritevoli ta' aċċettazzjoni mingħajr il-kundizzjoni *de quo,* li skont l-appellanta għandha tkun limitata biss għall-kelma stilizzata 'GAMING'.

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 li tgawdi l-benefiċċji ta' reġistrazzjoni ta' *trademark,* mingħajr ma jkollha għalfejn tbati l-oneri u l-konsegwenzi restrittivi ta' kundizzjoni assolutament mhijiex 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-sinjal 'SMARTSOFT', iżda mhux abbinat mas-simbolu li jippreċedi l-ittri fit-*trademark* li hija qiegħda tittenta 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 reġistrata hija proprjetà personali ta' sidha'*, u għall-artikolu 16 tal-istess Kap. 597 li jipprovdi dwar limitazzjonijiet li l-leġislatur stess ħass li kellu jimponi fuq kull sid ta' *trademark* reġistrata, 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-oriġini ġeografika, iż-żmien għall-produzzjoni tal-oġġetti ... jew xi karatteristika oħra tal-oġġetti ...'. Qalet iżda, li dan jista' jkun li huwa l-każ fir-rigward tal-kelma 'GAMING', li hija espressjoni direttament relatata mal-oġġetti kollha li dwarhom ġiet ippreżentata l-applikazzjoni, u li għalhekk il-kumpannija appellanta m'għandha l-ebda oġġezzjoni li fir-rigward biss tal-kelma 'GAMING' tiddaħħal xi forma ta' *disclaimer* fis-sens li l-appellanta m'hija tirriserva l-ebda jedd ta' esklussività fuq din il-kelma biss. L-appellanta spjegat li dawn huma kontrolli eżerċitati mil-leġislatur, u li l-kumpannija appellanta trid tosserva l-obbligi imposti fuqha bil-liġi, iżda hija m'għandhiex issofri l-iżvantaġġ inġust għad-detriment tal-jeddijiet tagħha li tkun tista' tgawdi mill-benefiċċji ta' reġistrazzjoni ta' *trademark* mingħajr il-piżijiet ta' kundizzjoni li ma jistħoqqx li tiġi imposta fuqha.

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

14. Il-Kontrollur appellat wieġeb li fil-fehma tiegħu l-appellanta mhijiex qiegħda tikkontesta ċ-ċaħda tad-dritt għall-użu esklussiv tal-kelma 'GAMING' fit-*trademark* proposta , u għalhekk huwa kien sejjer jillimita r-risposta tal-appell tiegħu fuq il-kelma 'SMARTSOFT' u l-elementi tagħha biss.

Qal li l-aggravju tal-appellanta huwa li l-Kontrollur eżerċita d-diskrezzjoni tiegħu b'mod manifestement skorrett għaliex il-kliem 'SMART' u 'SOFT' meqjusin waħedhom mingħajr ebda element figurattiv, għandhom karattru distintiv u għalhekk huma reġistrabbli bħala *trademarks* fihom infushom. Il-Kontrollur appellat spjega li r-riserva assoluta tiegħu hija dwar l-użu tal-kliem 'SMARTSOFT' meta mhux abbinati mal-elementi figurattivi tat-*trademark,* jiġifieri ċ-ċaħda tad-dritt għall-użu esklussiv tal-elementi purament viżwali 'SMART' u 'SOFT'. Qal li huwa jqis li l-elementi separati, kif ukoll il-kelma 'SMARTSOFT', huma nieqsa minn kull element distintiv, u għalhekk m'għandhomx igawdu minn dritt għall-użu esklussiv u mhumiex reġistrabbli skont l-artikoli 5(1)(b) tal-Att dwar it-*Trademarks.*

15. Il-Kontrollur appellat 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 tiddeskrivix 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 tiddeskrivix is-servizz jew prodott in kwistjoni; (v) f'każ li l-elementi 'SMART' u 'SOFT' ikunu ineliġibbli 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 abbinati ma' kliem ieħor. Il-Kontrollur appellat qal li l-użu tal-aġġettiv 'SMART', ma jistax jitqies ħlief bħala li jagħti tifħir lill-prodott tal-proprjetarju tat-*trademark,* u dan kemm jekk wieħed iqis il-kelma waħedha, kif ukoll meta wieħed iqis il-kelma fil-kunċett ta' *software.* Spjega li l-pubbliku rilevanti ser jara *advertising slogan* ordinarju, li jgħid li s-*software* żviluppat mill-kumpannija appellanta huwa intelliġenti jew żviluppat b'mod intelliġenti.

17. Dwar l-element 'SOFT', l-appellat qal li filwaqt li l-kumpannija 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 taqdix 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 oriġinaw. Il-Kontrollur appellat jikkontendi li jekk 'SMARTSOFT' ma tiddeskrivix 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 tiddeskrivi 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 oriġinaw dawk 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-reġistrazzjoni.

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 oriġinali 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 ċioé *'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.

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

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 eżerċita 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-reġistrazzjoni tat-*trademark* , iżda bil-kundizzjoni li l-kumpannija appellanta ma jkollha l-ebda jedd esklussiv fuq il-kelma 'SMARTSOFT' jew 'GAMING', iżda l-jedd eskussiv tagħha għall-użu ta' din it-*trademark* jestendi biss safejn l-elementi 'SMARTSOFT GAMING' jintużaw biss mal-element figurattiv tal-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 tpoġġiha fi żvantaġġ. 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 f'dan il-każ kienet li jara jekk ir-rekwiżiti tal-liġi ġewx sodisfatti minnha. Jekk il-Kontrollur appellat jidhirlu li hemm xi raġuni assoluta li għandha twassal għaċ-ċaħda tat-*trademark,* din trid tkun raġuni li tirrientra f'dak li jipprovdu l-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 l-Kontrollur jemmen li l-ewwel parti tat-*trademark,* jiġifieri l-element figurattiv huwa reġistrabbli anki waħdu, iżda li l-ebda waħda mill-elementi l-oħra li jikkostitwixxu t-*trademark* m'hija reġistrabbli waħedha, jiġifieri, la l-kelma 'SMARTSOFT', u lanqas il-kelma

'GAMING', għalkemm iżżid tgħid li jista' jkun li l-Kontrollur huwa korrett fl-impożizzjoni ta' kundizzjoni fir-rigward tal-element tal-kelma 'GAMING', u li hija disposta li taċċetta *disclaimer* fir-rigward tal-użu ta' dan l-element biss.

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-analiżi li kellha ssir mill-Kontrollur kellha tkun fuq il-kelma sħiħa, li hija ferm imbiegħda mill-oġġetti li dwarhom qiegħda ssir it-talba għar-reġistrazzjoni tat-*trademark.* L-appellanta tikkontendi li l-kelma stilizzata 'SMARTSOFT' għandha karattru distintiv, mhijiex deskrittiva tal-oġġett, u tiddistingwi 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 intiż, 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 tiġi imposta fuqha ser tiżvantaġġjaha.

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 qegħdin jindikaw ix-xorta, il-kwalità, l-iskop intiż, il-valur, l-oriġini ġeografika, jew xi karatteristika oħra tal-oġġetti jew servizzi, li huwa dak li l-leġislatur ried li jevita bil-promulgazzjoni tal-liġi. Il-kelma 'SMART' waħedha llum il-ġurnata ma tantx fadlilha konnotazzjonijiet ta' xi ħaġa nadifa jew pulita,

iżda hija aktar abbinata mal-intelliġenza artifiċjali, jew mal-mod kif ċerti *gadgets* elettroniċi u tagħmir informatiku ieħor, qiegħed jiġi deskritt fis-suq. Kwalsiasi oġġett li huwa *'smart'* fil-fatt għandu konnotazzjonijiet ta' superjorità u intelliġenza 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 ħaġa 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' intelliġenza 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.

M'hemm l-ebda dubju lanqas dwar it-tifsira tal-kelma ‘GAMING’ li l-appellanta taċċetta li hija kelma deskrittiva tal-prodott li qiegħed jiġi rreġistrat, u fil-fatt tgħid li hija disposta li taċċetta *disclaimer* rigward l-użu esklussiv ta’ din il-kelma.

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 tippreġudikaha b’xi mod. Dan mhuwiex każ fejn il-Kontrollur appellat qiegħed jirrifjuta li jirreġistra t-*trademark* kif proposta, iżda sabiex jiġu mħarsa l-jeddijiet tal-konsumatur, il-Kontrollur ħaseb għall-impożizzjoni ta’ kundizzjoni li ma tagħti l-ebda jedd ta’ esklussività lill-appellanta fir-rigward tal-użu tal-kliem ‘SMARTSOFT GAMING’ meta dawn ma jintużawx mal-element figurattiv tal-marka. Għaldaqstant il-Qorti tqis li l-kundizzjoni imposta mill-Kontrollur appellat hija ġustifikata, u d-deċiżjoni appellata għandha tiġi kkonfermata.

<u>Decide</u>

Għar-raġunijiet premessi, il-Qorti taqta’ u tiddeċiedi dwar l-appell odjern, billi tiċħdu, 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 jitħallsu mill-appellanta.

Moqrija.

Onor. Dr Lawrence Mintoff LL.D.
Imħallef

Rosemarie Calleja
Deputat Reġistratur