MALTA

QORTI TAL-APPELL

(Sede Inferjuri)

ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF

Seduta tal-25 ta' Settembru, 2024

Appell Inferjuri Numru 36/2023 LM

Avukat Dottor Luigi A. Sansone (detentur tal-karta tal-identità ta' Malta bin-numru "0258269" ittra "M") bħala mandatarju speċjali ta' NSUS GROUP INC. kumpannija estera organizzata taħt il-liġijiet tal-Kanada bħala *Business Corporation* b'numru ta' impriża (*business number /* BN) 737549485 u b'numru ta' identifikazzjoni 10971570 kif ukoll b'indirizz ta' 2, *Sheppard Ave E, Suite 700, North York, ON, M2N 5Y7* fil-Kanada

('l-appellanta')

vs.

Avukat Sandra Santos Rodriguez (b'indirizz ta' *Mapa Trademarks,* Alameda, San Mames 43 bis, 3ª planta – 48010 Bilbao (Vizcaya), Spanja), bħala mandatarja speċjali ta' Brivio Limited, kumpannija estera reġistrata fiċ-Ċipru u b'indikazzjoni ta' indirizz ta' *Lekorpouzier, 12 A, Flat/Office, 102, Limassol 3075* fiċ-Ċipru *('l-appellata')*

(wara d-Deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali datata 14 ta' Marzu, 2023 u notifikata fuq l-appellanta f'dik l-istess data, fir-rigward tal-

applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trademark bin-numru 60476 , oppożizzjoni numru ta' referenza uffiċjali: 39)

Il-Qorti,

Preliminari

1. Dan huwa appell magħmul mir-rikorrenti **l-Avukat Dottor Luigi A. Sansone (detentur tal-karta tal-identità ta' Malta numru "0258269" ittra "M") bħala mandatarju speċjali ta' NSUS GROUP INC., kumpannija estera organizzata taħt il-liġijiet tal-Kanada bħala *Business Corporation* b'numru ta' intrapriża (*business number /* BN) 737549485 u b'numru ta' identifikazzjoni 10971570, kif ukoll b'indirizz ta' *2, Sheppard Ave E, Suite 700, North York, ON M2N 5Y7* fil-Kanada** dan kollu skont prokura li vera kopja tagħha tinsab hawn annessa u mmarkata bħala dokument bl-ittra "A" [minn issa 'l quddiem 'l-appellanta'], wara li fit-22 ta' Jannar, 2020, ir-rikorrenti kienet applikat għar-reġistrazzjoni fir-Reġistru tat-*Trademarks* ta' Malta tat-*trademark* bin-numru ta' applikazzjoni 60476 . Wara d-debita eżaminazzjoni tal-applikazzjoni, il-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali [hawnhekk 'il-Kontrollur'] impona l-kundizzjoni li r-rikorrenti ma jkollha l-ebda jedd esklussiv għall-użu tal-kelma 'Poker', u din il-kundizzjoni ġiet aċċettata mir-rikorrenti sabiex b'hekk l-applikazzjoni ġiet debitament ippubblikata fil-ħarġa numru 10/2020 tal-*Online IP Journal* ta' Malta tat-2 ta' Marzu, 2020. Fit-3 ta' Ġunju, 2020, ir-rikorrenti ġiet mgħarrfha li kien hemm Avviż ta' Oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* numru ta' applikazzjoni 60476, għar-raġunijiet indikati fl-artikolu

6(1)(b) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta, u senjatament għaliex kien hemm reġistrazzjonijiet anteċedenti dwar servizzi/oġġetti identiċi/simili ta' *trademarks* tal-UE GGBET numru 015455281 u , u minħabba li ġie allegat li tista' tinħoloq konfużjoni, inkluża probabbilità ta' assoċjazzjoni, bejn il-marka tas-soċjetà appellanta u dik anteċedenti rreġistrata mis-soċjetà appellata. Is-soċjetà appellanta spjegat li fit-30 ta' Lulju, 2020, hija ressqet Kontro-Dikjarazzjoni, filwaqt li fis-16 ta' Settembru, 2020, is-soċjetà appellata ressqet Avviż dwar Manteniment tal-Oppożizzjoni, għar-raġunijiet hemm indikati. Fl-14 ta' Marzu, 2023, is-soċjetà appellanta ġiet notifikata bid-Deċiżjoni tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali, li tgħid hekk:

> "*In view of the above the Office considers that there exists a likelihood of confusion on the part of the public, in regards the applicant's trademark with the earlier opponents' trademarks and accepts the opposition.*
>
> *Within fifteen (15) days from the date of this letter, you are kindly requested to inform this office if you have instituted an appeal to this decision before the Court of Appeal as provided in article 100 of the Trademarks Act, Cap. 597."*

<u>Fatti</u>

2. Is-soċjetà appellata ressqet oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* 60476 minħabba fir-reġistrazzjonijiet 015455281 (il-kelma 'GGBET') u l-marka figurattiva rreġistrata bin-numru 018050734 , minħabba fil-possibilità li tinħoloq konfużjoni bejn iż-żewġ

marki, u dan *ai termini* tal-artikolu 6(1)(b) tat-*Trademarks Act.* Is-soċjetà appellata spjegat li l-possibilità ta' konfużjoni trid tiġi evalwata b'mod globali, u wara li jiġu kkunsidrati l-fatturi kollha rilevanti għall-każ li jkun, b'mod partikolari is-somiljanza tal-marki u s-somiljanza tal-oġġetti u s-servizzi li dik il-marka qiegħda tidentifika. Is-soċjetà appellata spjegat li meta wieħed jikkompara s-somiljanza tal-oġġetti jew tas-servizzi koperti bil-marki, wieħed irid iqis in-natura, l-iskop tal-użu, il-metodu tal-użu, u jekk dawn l-oġġetti jew servizzi humiex kompetituri ta' xulxin. Hawnhekk is-soċjetà appellata għamlet riferiment għall-oġġetti jew servizzi li jaqgħu taħt il-Klassifiki 9 u 38 tal-Klassifika, u l-oġġetti li jaqgħu taħt il-Klassifika 41, u qalet li s-servizzi in kwistjoni jistgħu jitqiesu li huma identiċi. Qalet ukoll li l-konsumatur medju ta' dawn l-oġġetti huwa meqjus li huwa infurmat b'mod raġonevoli u li huwa pubbliku osservanti u attent. Qalet ukoll li l-grad ta' attenzjoni tal-konsumatur medju aktarx li jvarja skont il-kategorija tal-oġġetti u s-servizzi in kwistjoni. Qalet li f'dan il-każ, l-oġġetti u s-servizzi li jitqiesu li huma identiċi, huma maħsuba għall-pubbliku in ġenerali u għall-klijenti tan-negozju li għandhom għarfien professjonali u livell ta' *expertise*. Qalet iżda li l-grad ta' attenzjoni mill-pubbliku jvarja minn wieħed medju għal wieħed għoli, u l-attenzjoni tiddependi fuq il-prezz, fuq in-natura speċjalizzata, jew fuq it-termini u l-kundizzjonijiet tal-oġġetti u s-servizzi mixtrija.

3. Is-soċjetà appellata spjegat li biex jiġi stabbilit jekk hemmx riskju ta' konfużjoni, wieħed irid jikkunsidra s-somiljanzi viżivi, fonetiċi u konċettwali tal-marka figurattiva, u dan il-paragun irid isir abbażi tal-impressjoni ġenerali li jagħtu l-marki, partikolarment meta wieħed iqis il-komponenti distintivi u

dominanti tagħhom. Qalet li jista' jkun hemm ukoll ċirkostanzi fejn il-konsumatur iqis komponenti iżgħar tal-marka, iżda dan jiġri f'ċirkostanzi eċċezzjonali għar-regola ġenerali. Is-soċjetà appellata qalet ukoll li din l-eċċezzjoni tapplika meta s-separazzjoni viżwali tassisti fl-identifikazzjoni tal-partijiet ma' kunċett, per eżempju permezz ta' ittri kapitali jew f'tipa żgħira, fl-istilizzazzjoni tal-ittri, jew fiż-żieda ta' ċerti punti ta' punteġġatura. Is-soċjetà appellata qalet li dan huwa l-każ fir-rigward tal-marka li qiegħda tiġi kkontestata, mhux biss minħabba li l-kelma *'poker'* għandha tifsira għall-konsumatur rilevanti, iżda anki minħabba li din hija separata mill-element 'GG' minħabba fil-mod kif inhuma mpoġġija l-ittri li jiffurmaw il-marka, hekk kif l-ittri 'GG' huma ferm akbar mill-kelma *'poker'*. Qalet ukoll li wieħed irid iżomm f'moħħu li s-soċjetà appellanta aċċettat li m'għandhiex esklussività fuq l-użu tal-kelma *'poker'*. Is-soċjetà appellata qalet li kemm viżwalment kif ukoll oralment, hemm l-użu tal-ittri 'GG' li huma identiċi fiż-żewġ marki. Qalet li d-differenza bejn il-marki hija biss fit-tieni parti tal-marka, u ġeneralment il-konsumaturi għandhom tendenza li jiffukaw fuq l-ewwel parti tal-marka, għaliex ġeneralment wieħed jibda jaqra mix-xellug għal-lemin u minn fuq għal isfel, u għalhekk hija l-ewwel parti tal-marka, l-ittri 'GG', li tolqot l-għajn tal-qarrej b'mod ġenerali. Is-soċjetà appellata qalet ukoll li l-aħħar elementi tal-marka ukoll huma dgħajfa meta wieħed iqis il-karattru deskrittiv tal-oġġetti li japplikaw għaliha, u għalhekk hemm tendenza li din it-tieni parti tal-marka tiġi injorata mill-pubbliku. Is-soċjetà appellata qalet ukoll li anki konċettwalment, hemm konnessjoni mill-qrib bejn il-marki in kwistjoni minħabba fil-qrubija fit-tifsira bejn il-kelma *'poker'* u l-kelma *'betting'*, hekk kif waħda tirreferi għal-logħob tal-karti, u l-oħra tirreferi għall-imħatri. Qalet iżda li huma l-ittri 'GG' li huma l-

elementi dominanti tal-marki in kwistjoni, u li aktarx ser jiġu kkunsidrati mill-pubbliku in ġenerali meta jiġi biex jagħmel distinzjoni bejn marka u oħra.

4. Is-soċjetà appellata spjegat li hemm il-possibilità li tinħoloq konfużjoni bejn id-diversi elementi tal-marki, fosthom l-għarfien tal-pubbliku tal-marka li kienet fuq is-suq qabel l-oħra, l-assoċjazzjoni li tista' ssir mal-marka rreġistrata, u l-grad ta' similarità bejn il-marki u l-oġġetti u s-servizzi identifikati. Is-soċjetà appellata spjegat li l-possibilità ta' konfużjoni tinħoloq fejn il-konsumatur direttament iħawwad marka ma' oħra, jew fejn il-konsumatur jagħmel konnessjoni bejn is-sinjali konfliġġenti, u jassumi li l-oġġetti jew is-servizzi koperti bihom huma l-istess jew huma konnessi. Qalet li s-servizzi koperti huma identiċi u li d-distintività tal-ewwel marka hija normali fost il-pubbliku. Żiedet tgħid li hemm grad ta' somiljanza viżiva u orali bejn il-marki, u li għal parti mill-pubbliku hemm nuqqas ta' għarfien dwar kif għandha ssir distinzjoni bejn iż-żewġ marki. Is-soċjetà appellata qalet li l-aspett kunċettwali għalhekk ma jinfluwenzax l-assessjar li jrid isir tas-somiljanzi bejn il-marki. Is-soċjetà appellata qalet li d-differenzi bejn il-marki jinsabu fit-tieni parti tagħhom, jiġifieri fil-parti li l-konsumaturi ma tantx jagħtu każ tagħha, hekk kif il-konsumaturi normalment jagħtu aktar importanza lill-element tal-bidu tal-marka. Qalet li d-distinzjoni bejn il-kelmiet *'poker'* u *'bet'* mhijiex waħda b'saħħitha, u ż-żewġ kelmiet jistgħu joħolqu element ta' konfużjoni. Qalet li fil-marka figurattiva 'GGBET', l-ittri 'GG' huma murija fil-kulur griż, filwaqt li l-kelma 'BET' hija murija bl-iswed. Hemm ukoll punt wara l-ittri 'GG', u għalhekk aktarx li l-pubbliku jibda jaqsam il-kelma 'GGBET', billi jqis l-element 'GG' għalih u l-element 'BET' għalih.

5. Is-soċjetà appellata qalet li l-konsumatur medju rari jkollu ċans jagħmel paragun dirett bejn żewġ marki, u li aktarx dan jistrieħ fuq memorja imperfetta li jżomm f'moħħu. Qalet li anki konsumaturi li normalment jagħtu attenzjoni kbira lil xi ħaġa, isibu li għandhom jistrieħu fuq il-memorja imperfetta li huma jkollhom tal-marka, u huwa dan li jista' jwassal lill-pubbliku biex faċilment jieħu żball fir-rigward tal-oriġini kummerċjali tas-servizzi in kwistjoni. B'żieda ma' dan, qalet li l-possibilità ta' konfużjoni tkopri l-possibilità tal-assoċjazzjoni, hekk kif il-pubbliku rilevanti jista' minflok jagħmel konfużjoni tal-marki, jemmen li s-servizzi huma pprestati mill-istess kumpannija jew minn kumpanniji li huma konnessi ma' xulxin ekonomikament. Qalet li l-artikolu 6(1)(b) tal-Kap. 597 jgħid li meta jkun hemm oġġezzjoni, ir-reġistrazzjoni tat-*trademark* ma ssirx f'każ ta' similarità mal-marka li kienet irreġistrata l-ewwel, jew f'każ li l-oġġetti jew is-servizzi koperti bit-*trademark* huma identiċi jew simili, u għalhekk f'każ bħal dan faċli tinħoloq sitwazzjoni fejn il-pubbliku jibda jaħseb li l-marka li ser tiġi rreġistrata hija xi varjant ġdid tal-prodott li s-soċjetà appellata diġà toffri fis-suq. Huwa in vista ta' dan kollu li s-soċjetà appellata talbet li r-reġistrazzjoni tat-*trademark* TM 60476 ma ssirx.

<u>Id-Deċiżjoni Appellata</u>

6. Il-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali, fid-deċiżjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu, 2023, laqa' l-oġġezzjonijiet intavolati mis-soċjetà appellata, billi spjega illi:

> *"The Office noted the submissions made by the opponent and the applicant in respect of the Opposition to Application TM No: 60476.*

The Office notes that:

a) *In respect to Trademark Application No: 60476 (fig.) the services in Class 41 in respect of which the applicant seeks to register his mark are similar (complimentary) to those services in Class 41 in respect of which the opponent's EUTM Trademark, No: 015455281 (word) is registered. They are also similar (complimentary) to the goods in Class 9 and the services in Classes 38 in respect of which the opponent's mark EUTM Trademark, No: 015455281 (word) is also registered.*

b) *In regards to Trademark Application No: 60476 (fig.) the services in Class 41 in respect of which the applicant seeks to register his mark are identical or similar (complimentary) to those services in class 41 in respect of which the opponent's EUTM Trademark No 018050734 (fig.) is registered. They are also similar (complimentary) to those services in Classes 38 and 41 in respect of which the opponent's EUTM Trademark, No. 018050734 (fig.) is also registered.*

c) *The Applicant's Figurative Mark No. 60476 (fig.) and Opponent's word mark 015455281 (word) GGBET are visually similar to a low degree.*

d) *The Applicant's Figurative Mark No: 60476 (fig) and Opponent's Figurative Mark 018050734 (fig.) are visually similar to an average degree.*

e) *The applicant's mark and the opponent's marks are aurally similar to a low degree.*

f) *The ECJ has asserted although the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details (Lloyd Schuhfabrik Meyer, paragraph 25), the fact remains that, when perceiving a verbal sign, he will break it down into elements which, for him, suggest a concrete meaning or which resemble words known to him (Respicur, EU:T:2007:46, 0 57). In line with this office* (sic!) *believes the consumers will break down the marks in question into GG and Poker and GG and Bet.*

g) *Given that consumers read from left to right, they focus initially on the first part of a mark. In this case the first part of both marks is GG.*

h) *In Poker* Players may bet that they have the best hand, and other players must either call (i.e. match) the bet or concede. Players may bluff by betting that they have the best bet when in fact they do not, and they may win by bluffing if players holding superior hands do not call the bet (https://www.brittanica.com/topic/poker-card-game).

i) *Both poker and the placing of a bet are associated with Gambling.*

j) *The applicant's mark and the opponent's marks are conceptually similar to a high degree.*

In view of the above the Office considers that there exists a likelihood of confusion on the part of the public, in regards to the applicant's trademark with the earlier opponent's trademarks and accepts the opposition."

L-Appell

7. Is-soċjetà appellanta ppreżentat r-rikors tal-appell tagħha minn din id-deċiżjoni fit-28 ta' Marzu, 2023, fejn talbet lil din il-Qorti tiċħad l-oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* ta' Malta numru 60476 , tilqa' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-istess *trademark,* u tordna li l-istess applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' *trademark* tiġi rreġistrata favur is-soċjetà appellanta skont kif kien ġie mitlub, bil-kundizzjoni ta' reġistrazzjoni kif oriġinarjament imposta mill-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali, senjatament li "*Registration gives no right to the exclusive use of the word 'Poker'"*.

8. Is-soċjetà appellanta qalet li hija ħassitha aggravata bid-deċiżjoni tal-Kontrollur għal żewġ raġunijiet ewlenin. Fl-ewwel lok, qalet li jidher li ġie assolutament injorat l-istat ta' fatt li l-kamp tal-logħob tal-azzard huwa regolat f'Malta b'tali mod li konsumaturi tat-tip *business to business* u konsumaturi tat-tip *business to consumer* jinsabu protetti dwar in-natura u l-oriġini ta' min qed

jipprovdilhom servizz liċenzjat, li l-grad ta' somiljanza bejn *trademarks* ta' operaturi f'dan l-istess settur kummerċjali jrid ikun qawwi ħafna sabiex raġonevolment isarraf ruħhu fil-probabbilità ta' assoċjazzjoni bejniethom, u għalhekk fi probabbilità ta' konfużjoni bejniethom, u tenut kont ta' dan, għandu jirriżulta li l-grad ta' somiljanza bejn GGPOKER u GGBET mhuwiex ta' natura tali li hemm din il-probabbilità ta' assoċjazzjoni jew konfużjoni. Fit-tieni lok, is-soċjetà appellanta qalet li hemm differenza totali kemm mill-perspettiva verbali jew orali, kif ukoll mill-perspettiva viżiva bejn l-elementi 'POKER' u 'BET' kontenuti fit-*trademarks* rispettivi tal-partijiet, u l-marka li hija qiegħda tittenta tirreġistra, tista' tiffunzjona f'Malta bħala tarka tal-oriġini tas-servizzi liċenzjati pprovduti mis-soċjetà appellanta b'manjiera tali li tiddistingwi mill-oriġini ta' kwalunkwe servizz liċenzjat provdut jew prodott anċillari mmanifatturat taħt il-marka anterjuri 'GGBET' min-naħa tas-soċjetà appellata, u għalhekk jeżisti l-potenzjal ta' ko-eżistenza bejn il-marki rispettivi.

9. B'riferiment aktar speċifiku għall-ewwel aggravju tagħha, is-soċjetà appellanta qalet li kemm il-logħba tal-*poker,* kif ukoll it-tpoġġija ta' imħatra, huma assoċjati mal-logħob tal-azzard, u għalhekk għandu jsegwi li ż-żewġ marki għandhom użu fil-kummerċ marbut mal-logħob tal-azzard f'Malta, li huwa assoġġettat għall-ħruġ ta' liċenzja min-naħa tal-*Malta Gaming Authority.* Qalet li din it-tip ta' intrapriża kummerċjali f'Malta, hija regolata wkoll mill-*Player Protection Directive* (Direttiva 2 tal-2018), maħruġa mill-istess awtorità regolatorja, li tobbliga intrapriżi kummerċjali li qegħdin joffru dan it-tip ta' servizz, sabiex jiżvelaw għadd ta' dettalji relatati mal-operat u mal-liċenzjament

tagħhom. Is-soċjetà appellanta qalet li għalhekk il-marka li hija qiegħda tittenta tirreġistra, trid dejjem tkun abbinata ma' identifikazzjoni ċara tal-kumpannija appellanta NSUS GROUP INC., jew ta' xi entità legali oħra formanti parti mill-grupp NSUS, filwaqt li 'GGBET' trid dejjem tkun abbinata ma' identifikazzjoni ċara tal-kumpannija Brivio Limited, jew ta' xi entità legali oħra formanti parti minn dak il-grupp. Is-soċjetà appellanta qalet li għalhekk, l-identità tas-sors ta' min jipprovdi logħob tal-azzard permezz ta' marki ta' intrapriża tiegħu, għandu jkun kontinwament espost u dikjarat għall-benefiċċju tal-konsumaturi *business-to-business,* u għall-benefiċċju tal-*players* stess, għandu jservi biex joffri garanzija lill-konsumatur medju dwar is-sors jew l-oriġini tal-operatur tal-istess *trademark.* Żiedet tispjega li għalhekk, l-użu tat-*trademark* GGPOKER trid tintuża f'Malta dwar servizzi ta' logħob tal-azzard u prodotti relatati, assolutament flimkien mal-identifikazzjoni tas-soċjetà appellanta NSUS GROUP INC jew ta' intrapriża oħra tal-istess grupp, filwaqt li l-marki 'GGBET' ikollhom jintużaw f'Malta dwar servizzi ta' logħob tal-azzard u prodotti relatati, assolutament flimkien mal-identifikazzjoni tas-soċjetà appellata Brivio Limited jew ta' intrapriża oħra tal-istess grupp, f'ċirkostanzi fejn NSUS u Brivio huma ismijiet intraprenditorjali kompletament differenti. Is-soċjetà appellanta qalet li għandu jirriżulta b'mod ċar li dawn il-fatturi ma ġewx ikkunsidrati mill-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali, u dan x'aktarx wasal għad-deċiżjoni tiegħu billi straħ fuq kriterji ġenerali, mingħajr ma qies iċ-ċirkostanzi partikolari ta' dan il-każ, stante l-ġeneru tan-negozju involut. Is-soċjetà appellanta qalet ukoll li dan in-nuqqas wassal biex abbażi purament tal-element fonetiku identiku 'GG', il-Kontrollur wasal għal deċiżjoni vvizzjata, li jeħtieġ li tiġi mħassra. Is-soċjetà

appellanta qalet li n-natura żbaljata tad-deċiżjoni hija aktar ċara meta wieħed iqis li hemm *trademarks* varji ta' operaturi diversi rreġistrati in konnessjoni ma' servizzi ta' logħob tal-azzard, li huwa forma ta' intratteniment li ħafna drabi jiġi pprovdut permezz ta' prodotti ta' *software*, li jkopru t-territorju Malti u li jibdew bl-ittri doppji 'GG' bħala l-uniku element ta' ittri. Hawnhekk is-soċjetà appellanta għamlet riferiment għal numru ta' *trademarks* li fil-fatt jibdew bl-ittri 'GG', u li uħud minnhom ġew irreġistrati snin qabel il-marka tas-soċjetà appellata. Is-soċjetà appellanta qalet ukoll li l-marka li hija qiegħda tittenta tirreġistra hija rreġistrata bħala *trademark* tal-UE bin-numru 018009721 f'isem NSUS Limited, fil-klassijiet 41 u 9 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali.

10. B'riferiment għat-tieni aggravju tagħha, is-soċjetà appellanta qalet li hemm differenzi totali fin-natura viżiva u fin-natura verbali/orali tal-elementi 'POKER' u 'BET', li ma ngħatawx id-debita konsiderazzjoni li kellha timmilita favur deċiżjoni ta' ko-eżistenza bejn il-marka kkontestata u l-marka anterjuri. Qalet li l-kelmiet 'POKER' u 'BET' għandhom iservu biex il-marka tkun tista' tingħaraf minn marki oħrajn li għandhom ukoll l-elementi 'GG' bħala parti kostituttiva tal-marka, tenut kont ukoll l-obbligi stretti ta' *disclosure* fil-qasam tal-logħob tal-azzard f'Malta. Qalet li fid-deċiżjoni kellu jiġi rikonoxxut li għaliex il-konsumaturi aktarx li jaqsmu l-marka in kwistjoni f''GG' 'Poker' u 'GG' 'BET', l-unika konklużjoni legalment korretta kellha tkun li l-espressjonijiet 'POKER' u 'BET' iservu sabiex il-marki rispettivi ma jkunux tali li l-użu tagħhom huwa kapaċi li jikkrea konfużjoni fost konsumaturi B2B jew B2C. Qalet li għalhekk id-differenzi fl-espressjonijiet rispettivi jassumu importanza li teżorbita lil hinn min-natura ġenerika/deskrittiva/ta' tifħir tal-espressjonijiet skont il-każ, iżda d-

deċiżjoni tal-Kontrollur ma tatx każ ta' dan, u huwa għalhekk li sar l-appell quddiem din il-Qorti, sabiex issir ġustizzja.

11. Is-soċjetà appellanta allegat li kien hemm ukoll nuqqasijiet proċedurali fil-mod kif tmexxew il-proċeduri fl-ewwel istanza, b'tali mod li hija ma ngħatatx trattament ugwali bħas-soċjetà appellata.

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

12. Din il-Qorti sejra tgħaddi sabiex tikkunsidra l-aggravji mressqa mis-soċjetà appellanta fir-rikors tal-appell tagħha, u dan fid-dawl tal-konsiderazzjonijiet magħmula mill-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali, u tas-sottomissjonijiet li saru mis-soċjetà appellata.

L- Ewwel Aggravju: *[Il-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali injora għal kollox il-mod kif inhu rregolat il-qasam tal-logħob tal-azzard f'Malta u l-obbligi imposti fuq l-operaturi f'dan il-qasam]*

13. Is-soċjetà appellanta spjegat li hija ħassitha aggravata għaliex il-qasam tal-logħob tal-azzard f'Malta huwa rregolat b'mod li l-konsumaturi aħħarin ta' dawn il-prodotti jew servizzi, għandhom ikunu infurmati bl-oriġini ta' min qiegħed jipprovdi s-servizz liċenzjat. F'dan il-kuntest spjegat li t-*trademark* in kwistjoni trid dejjem tintuża flimkien ma' dettalji dwar f'isem min qiegħda l-liċenzja tal-kumpannija, u dettalji oħra dwar il-*licensee,* u għalhekk ladarba hemm l-obbligu li jiġu pprovduti dettalji oħra dwar min qiegħed jippresta s-

servizz jew iforni l-prodott, m'hemmx riskju ta' konfużjoni bejn il-marki, kif tallega s-soċjetà appellata.

14. Il-Qorti tagħmel riferiment għall-*Player Protection Directive* imfassla mill-awtorità regolatorja f'dan il-qasam, u li daħlet fis-seħħ fl-1 t'Awwissu, 2018, li tipprovdi:

"4. B2C licensees offering their services online shall display the following information prominently on the homepage of their respective gaming websites, and such information shall be accessible from all webpages on the website:

(a) The B2C licensee details, which identify the licensee and ensure that the licensee can be contacted.

5(1) B2C licensees shall display such information as may be required by the Authority, including but not limited to, the fact that they are licensed by the Authority, in a manner which is readily visible to players:

(a) B2C licensees offering their gaming service online shall:

(i) Display any identifier tool, which may include any dynamic seal or kite mark that the Authority may require to be incorporated in the homepage of all websites operated by the B2C licensee or which are operated for and on their behalf: ...

(b) B2C licensees offering their gaming service by remote means other than online shall:

(i) Inform players as soon as reasonably practicable and in any case before their first deposit, and, or wager, that they are licensed by the Authority;

(c) B2C licensees offering their gaming service in gaming premises shall:

(i) Display their license status at the entrance of the gaming premises;

(2) B2B licensees shall:

(a) display in a readily visible manner a statement that they are licensed by the Authority, together with the licence number and the activities for which they are licensed;

(i) on their website; and

(ii) in premises accessible to the public which are used to showcase to clients or potential clients the products or services which they supply in virtue of the license issued by the Authority, as may be applicable in each case."

15. Is-soċjetà appellanta tgħid li għalhekk il-konsumatur aħħari tal-prodott jew tas-servizz offrut minnha u mis-soċjetà appellata, dejjem ser ikun mogħti informazzjoni dwar liema hija l-kumpannija abbinata mal-marka partikolari, b'tali mod li ma jistax ikun hemm il-konfużjoni li d-deċiżjoni tal-Kontrollur qiegħda taħseb biex tilqa' għaliha.

16. Il-Qorti tqis li ladarba qiegħed jiġi stabbilit mir-regolatur, li l-kumpannija li finalment qiegħda tipprovdi s-servizz għandha dejjem tiġi identifikata, b'tali mod li l-konsumatur aħħari mhux ser jara biss it-*trademark,* imma din sejra tkun qiegħda tintuża flimkien mad-dettalji tal-kumpannija li speċifikatament qiegħda tipprovdi l-prodott jew is-servizz, ma hemm l-ebda possibilità li l-konsumatur f'moħħu ser jitfixkel marka ma' oħra, kumpannija ma' oħra, jew li ser jassumi li l-prodott offrut mis-soċjetà appellanta jista' jkun xi varjant jew xi prodott ġdid offrut mis-soċjetà appellata. Huwa minnu li fil-każ odjern il-Kontrollur illimita ruħhu għall-eżami taż-żewġ *trademarks* figurattivi, mingħajr ma qies li fil-kamp tal-prodotti jew is-servizzi in kwistjoni hemm aspetti regolatorji oħra li japplikaw sabiex iħarsu lill-konsumatur aħħari tal-prodott jew servizz. In vista ta' dawn il-konsiderazzjonijiet, il-Qorti tqis li l-ewwel aggravju huwa ġustifikat, u tilqgħu.

It-Tieni Aggravju: *[Id-differenzi viżivi, verbali u orali fit-tieni element tal-marka – hemm differenza bejn il-kelmiet 'POKER' u 'BET']*

17. Is-soċjetà appellanta tgħid li fid-deċiżjoni tiegħu il-Kontrollur ma tax il-piż dovut lit-tieni element tat-*trademark,* jiġifieri l-kelmiet distintivi 'POKER' u 'BET'. Qalet li hemm marki oħra li ġew irreġistrati bl-ewwel element tal-marka figurattiva jkunu l-ittri 'GG', iżda fil-każ odjern hemm lok fejn iż-żewġ marki jikkoeżistu, hekk kif m'hemm l-ebda possibilità ta' konfużjoni bejn iż-żewġ marki minħabba fid-differenzi bejn it-tieni element li jikkostitwixxi l-marka.

18. Il-Qorti kkunsidrat li l-marki in kwistjoni qegħdin jidentifikaw prodotti speċjalizzati speċifiċi, bis-soċjetà appellanta li hija l-akbar *online operator* globali fil-qasam tal-*poker*, u bis-soċjetà appellata ffukata esklussivament fuq il-qasam tal-*e-sports,* u għalhekk m'għandha l-ebda konnessjoni mal-logħob tal-*poker*. Minkejja li b'mod wiesgħa jista' jingħad li ż-żewġ kumpanniji u ż-żewġ *trademarks* in kwistjoni huma maħsuba biex jidentifikaw prodotti marbuta mal-logħob, u speċifikament mal-logħob tal-azzard, l-oqsma li fihom joperaw iż-żewġ kumpanniji huma differenti u separati minn ta' xulxin. Għandu jiġi osservat ukoll li l-konsumatur li għalih huma intiżi dawn il-prodotti, mhuwiex konsumatur ordinarju, iżda konsumatur li huwa intiż fil-qasam tal-logħob, u għalhekk m'hemm l-ebda riskju li dan ser ikollu konfużjoni f'moħħu bejn il-logħba tal-*poker* u l-logħob tal-imħatri, ossija l-qasam li topera fih is-soċjetà appellata. Minkejja li ma sar l-ebda appell dwar dan il-punt, din il-Qorti tqis li anki fir-rigward tal-element 'GG' tal-marka hemm differenza, hekk kif anki l-kuluri li bihom hija murija l-marka huma differenti u l-istilizzar tat-tipa huwa differenti minn *trademark* għal oħra. Huwa minnu li hemm it-tendenza li persuna tibda taqra mix-xellug għal-lemin, u għalhekk l-ewwel element li ser jolqot l-għajn huma l-ittri 'GG', iżda daqstant ieħor huwa evidenti li hemm differenza viżwali

fir-rigward tal-ewwel element tal-marka, u differenza kompluta fir-rigward tat-tieni element – bejn 'POKER' u 'BET', bl-uniku fattur komuni jkun li kemm il-logħba tal-*poker* u l-imħatri, jistgħu jitqiesu li jaqgħu taħt l-istess klassi fil-Klassifikazzjoni Internazzjonali. Hemm imbagħad il-fattur li t-*trademark* proposta mis-soċjetà appellanta diġà ġiet irreġistrata b'suċċess bħala *trademark* tal-UE f'isem NSUS Limited, u għalhekk din il-Qorti ma ssib l-ebda raġuni għalfejn il-Kontrollur għandu jirrifjuta li jirreġistra l-istess *trademark* f'Malta, bl-impożizzjoni tal-kundizzjoni li s-soċjetà appellanta ma jkollha l-ebda jedd esklussiv fuq l-użu tal-kelma *'poker'*. Tqis għalhekk li dan l-aggravju huwa mistħoqq, u tilqgħu.

<u>Decide</u>

Għar-raġunijiet premessi, il-Qorti taqta' u tiddeċiedi dwar l-appell odjern billi tilqgħu, u tiċħad l-oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* ta' Malta numru 60476 GGPOKER, tilqa' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-istess *trademark*, u tordna li l-istess applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' *trademark* tiġi rreġistrata favur is-soċjetà appellanta skont kif kien ġie mitlub, bil-kundizzjoni ta' reġistrazzjoni kif oriġinarjament imposta mill-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali, senjatament li *"Registration gives no right to the exclusive use of the word 'Poker'"*.

L-ispejjeż ta' dan l-appell għandhom jitħallsu mis-soċjetà appellata.

Moqrija.

Onor. Dr Lawrence Mintoff LL.D.
Imħallef

Rosemarie Calleja
Deputat Reġistratur