



MALTA

QORTI TAL-APPELL
(Sede Inferjuri)

ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF

Seduta tal-21 ta' Mejju, 2025

Appell Inferjuri Numru 84/2024 LM

Implantica Patent Limited bin-numru ta' registrazzjoni C 71018
(l-appellanta')

vs.

Kontrollur tal-Proprietà Industrijali
(l-appellat')

Il-Qorti,

Preliminari

1. Dan huwa appell magħmul mis-soċjetà **Implantica Patent Limited (C 71018)** [minn issa 'l quddiem 'is-soċjetà appellanta'] minn deċiżjoni [minn issa 'l quddiem 'id-deċiżjoni appellata'] tal-**Kontrollur tal-Proprietà Industrijali** [minn issa 'l quddiem 'il-Kontrollur appellat'] datata 25 ta' Settembru, 2024, li permezz

tagħha ddeċieda li jiċċad l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tal-*wordmark* 'APPETITECONTROL' bħala *trademark*.

Fatti

2. Il-fatti ta' dan l-appell jirrigwardaw l-applikazzjoni nru. 66779 li saret fit-30 ta' Ottubru, 2023, mis-soċjetà appellanta għar-registrazzjoni f'isimha tal-*wordmark* 'APPETITECONTROL' bħala *trademark* taħt il-klassi 9. Pemezz tal-ittra tiegħu tas-27 ta' Frar, 2024, il-Kontrollur appellat għarraf lis-soċjetà appellanta li l-applikazzjoni tagħha ma setgħetx tkompli tiġi kkunsidrata għaliex fil-fehma tiegħu l-marka proposta kienet *"...descriptive and designates the kind/quality/intended purpose of the goods/services covered by this application"*. Għalhekk huwa ssuġġerixxa li kellhom jiżdiedu magħha xi elementi jew fatturi distintivi u b'hekk l-applikazzjoni tagħha terġa' tiġi kkunsidrata mill-ġdid.

Mertu u d-deċiżjoni appellata

3. Is-soċjetà appellanta wiegħbet fl-1 ta' Mejju, 2024, fejn sostniet li t-*trademark* in kwistjoni ma kinitx tikser id-dispożizzjonijiet tal-para. (ċ) tas-subartikolu 5(1) tal-Kap. 597, u għalhekk talbet sabiex il-Kontrollur appellat jirrikkunsidra d-deċiżjoni tiegħu. Min-naħa tiegħu, il-Kontrollur appellat wiegħeb fl-20 ta' Ġunju, 2024, fejn żamm ferm il-pożizzjoni tiegħu, u talab sabiex l-applikazzjoni tas-soċjetà appellanta tiġi emendata fi żmien disgħin (90) jum mid-data tal-ittra tiegħu. Is-soċjetà appellanta m'ottemporatx ruħha mar-rikjesta tal-Kontrollur appellat, u għalhekk fil-25 ta' Settembru, 2024 huwa ċaħad l-applikazzjoni tagħha *ai termini* tal-artikolu 5 tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta.

L-Appell

4. Is-soċjetà appellanta appellat mid-deċiżjoni appellata quddiem din il-Qorti fid-9 ta' Ottubru, 2024, fejn qiegħda titlobha sabiex:

“...jogħgobha tilqa’ dan l-appell u konsegwentement tħassar u tirrevoka d-deċiżjoni tal-appellat tal-25 ta’ Settembru 2024, u tgħaddi sabiex tordna lill-istess appellat sabiex jirreġistra, ġewwa Malta, it-trademark konsistenti fil-wordmark “APPETITECONTROL”, bin-numru ta’ riferenza 66779, taħt klassi 9 tal-ftehim ta’ Nizza dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta’ oġġetti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni tal-marki tal-15 ta’ Ġunju 1957, u dan bl-ispejjeż kollha kontra l-istess appellant.”

Tgħid li l-aggravju tagħha huwa li l-Kontrollur appellant interpreta ħażin is-sottomissjonijiet tagħha tal-1 ta’ Mejju, 2024, u naqas li jikkunsidra b’mod xieraq in-natura tal-prodotti marbuta mat-*trademark* in kwistjoni.

5. Il-Kontrollur appellat wieġeb fil-31 ta’ Ottubru, 2024, fejn qiegħed jikkontendi li l-aggravju tas-soċjetà appellanta mhuwiex mistħoqq, u għalhekk jitlob lill-Qorti sabiex tiċċad l-appell odjern.

Konsiderazzjonijiet ta’ din il-Qorti

6. Din il-Qorti ser tgħaddi sabiex tikkunsidra l-aggravju uniku tas-soċjetà appellanta, u dan fid-dawl tad-deċiżjoni appellata u tas-sottomissjonijiet magħmulin mill-Kontrollur appellat.

7. Is-soċjetà appellanta ssostni li l-Kontrollur appellat għamel interpretazzjoni ħażina tas-sottomissjonijiet li hija kienet għamlet fl-1 ta’ Mejju, 2024, iżda ma kkunsidrax ukoll b’mod xieraq in-natura tal-prodotti marbuta mat-*trademark* in

kwistjoni fil-valutazzjoni tiegħu tal-karattru distintiv *o meno* tal-imsemmija *trademark*. Tinsisti li t-*trademark* in kwistjoni mhijiex deskrittiva għaliex ma tikkonsistix f'sinjali jew indikazzjonijiet fost affarijiet oħra tal-kwalità jew l-iskop maħsub tal-prodotti warajha. Hija tgħid ukoll li l-imsemmija *trademark* mhijiex komunament uzata għall-promozzjoni tat-tip ta' prodotti li huma marbuta magħha, u għalhekk ma jistax jingħad li hija nieqsa minn karattru distintiv. Is-soċjetà appellanta tinsisti li r-registrazzjoni tat-*trademark* in kwistjoni m'għandhiex tinzamm minħabba dak li jipprovdi l-para. (ċ) tas-subartikolu 5(1) tal-Kap. 597, u tispjega għaliex kif ġej:

(A) Il-ġurisprudenza stabbilita tgħallem li l-karattru deskrittiv ta' *trademark* jista' jiġi evalwat billi jiġi kkunsidrat kif il-pubbliku rilevanti jifhem l-imsemmija *trademark*, u anki billi jiġu eżaminati l-prodotti jew is-servizzi marbuta magħha. Hija tissottometti li sabiex tiġi rrifjutata r-registrazzjoni ta' *trademark ai termini* tal-para. (ċ) tas-subartikolu 5(1) appena msemmi, għandha tirriżulta relazzjoni suffiċjentement diretta u specifika bejn it-*trademark* u l-imsemmija prodotti jew servizzi sabiex b'hekk il-pubbliku jasal mill-ewwel għalihom. Tgħid li b'hekk ir-relazzjoni għandha tkun waħda konkreta, diretta u li tinftiehem mingħajr aktar riflessjoni, u skont il-ġurisprudenza stabbilita l-karatteristika skont il-para. (ċ) tas-subartikolu 5(1) għandha tkun oġġettiva, inerenti u permanenti;

(B) Il-Kontrollur appellat ma ta l-ebda motivazzjoni għad-deċiżjoni tiegħu. Is-soċjetà appellanta tinsisti li t-*trademark* hija biss sugġestiva tar-riżultat, iżda mhux deskrittiva tal-prodotti li tirrappreżenta, u dan fejn taħt il-para. (ċ) tas-subartikolu 5(1) kliem sugġestivi mhumiex prekluzi;

(Ċ) Skont id-dizzjunarju Cambridge, il-kelma ‘*appetite*’ tfisser ‘*the feeling that you want to eat food*’, u l-kelma ‘*control*’ hija verb li jfisser ‘*to order, limit, or rule something, or someone’s actions or behaviour*’. Tgħid li fil-każ odjern m’hemmx relazzjoni li hija biżżejjed diretta u speċifika bejn it-tifsira u l-prodotti marbutin mat-*trademark*, u l-pubbliku rilevanti huwa tenut jagħmel diversi passi interpretattivi sabiex jasal għall-interpretazzjoni sugġerita mill-Kontrollur appellat. Hija tinsisti li l-prodotti marbutin mat-*trademark* in kwistjoni m’għandhom l-ebda relazzjoni diretta jew partikolari mal-kontroll tal-aptit, u dawn mhumix intiżi sabiex jikkontrollaw l-aptit. Tispjega li l-prodotti huma ntiżi għal sptarijiet, tobba u speċjalisti, li fil-każ odjern jikkostitwixxu l-pubbliku rilevanti, imma mhux għall-pubbliku in ġenerali. Is-soċjetà appellanta tirrileva li: (a) il-prodotti huma *supporting goods* jiġifieri apparat, *devices*, strumenti nkluz apparat xjentifiku, *medical wireless communication systems*, u *wireless powering systems* u *software* li jintużaw in konnessjoni ma’ impjant partikolari; (b) il-konsumaturi huma maħsuba li jkunu sptarijiet, tobba u speċjalisti li għandhom grad ta’ attenzjoni fil-qasam tagħhom ferm ogħla minn dak tal-pubbliku in ġenerali; (ċ) il-prodotti huma maħsuba għal persuni speċjalizzati ħafna fit-trattament tal-pazjenti, u ma jistgħux jinxtraw liberament mill-pubbliku in ġenerali; (d) il-prodotti taħt il-klassi 9 huma *supporting goods* għall-impjant innifsu li għalih saret applikazzjoni separata taħt il-klassi 10 li għadha pendenti; (e) l-imsemmi impjant jaffettwa l-*stretch receptors* tal-istonku sabiex dan jinħass mimli, iżda mhux l-aptit li wieħed jiekol, li jiddependi fuq diversi fatturi; (f) wara li jsir l-impjant permezz tas-servizzi ta’ sptar, tobba u speċjalisti, il-pazjent xorta waħda jhoss li jrid jiekol, u għalhekk l-aptit ma jitnaqqasx, iżda l-istonku jinħass mimli. Is-soċjetà appellanta tinsisti li t-*trademark* għalhekk ma tiddekrivix il-

prodott innifsu, għalkemm it-tifsira tagħha mhijiex waħda ambigwa u timplika benefiċċju jew effett generali;

(D) Is-soċjetà appellanta tissottometti li t-trażzin ta' element memorabbli mhuwiex neċessarju għal karattru distintiv ta' *trademark*. M'hemmx bżonn ukoll li tikkonsisti fi kliem oriġinali jew li dawn jirriflettu element immaġinattiv, sorprendenti jew mhux mistenni, u dan kif saħansitra jirriżulta fil-każ ta' *trademarks* oħrajn li ġew aċċettati u registrati mill-Kontrollur appellat. B'hekk tgħid li fil-fehma tagħha r-registrazzjoni tat-*trademark* għandha tiġi aċċettata.

8. Il-Kontrollur appellat qabel xejn jiċċita d-dispożizzjonijiet tal-para. (ċ) tas-subartikolu 5(1) tal-Kap. 597. Huwa jagħmel riferiment għal dak li qalet il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fis-sentenza tagħha tat-23 ta' Ottubru, 2003, fil-**Kawża C-191/01P Doublemint**, u jissottometti li l-argument għar-rifjut taht l-imsemmija dispożizzjonijiet għandu jkun "*whether the word at issue was capable of being used by other economic operators to designate a characteristic of their goods and services*". Jgħid li għalhekk il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tgħalliem li kliem li huwa ndikattiv tal-iskop tal-oġġett, ma jistax jikkostitwixxi *trademark*. Il-Kontrollur appellat jagħmel riferiment għal diversi sentenzi oħra ta' dik il-Qorti li juri l-insenjament tagħha f'din il-linja ta' ħsieb, u jissottometti li *trademark* hija deskrittiva meta l-pubbliku pertinenti jipperċepixxi b'mod immedjat almenu wieħed mill-użi intenzjonati possibbli tal-prodott jew servizz in kwistjoni, u fejn ir-registrazzjoni tat-*trademark* twassal sabiex operaturi ekonomiċi oħra ma jkunux jistgħu jiddeskrivu l-prodotti jew is-servizzi tagħhom. Għal dak li jirrigwarda l-każ odjern, il-Kontrollur appellat jissottometti li huwa ċar li t-*trademark* 'APPETITECONTROL' hija magħmula minn żewġt ikliem li moqrija

flimkien jfissru xi haġa li trazzan l-aptit, u għalhekk ma jistax jiġi kkontestat il-fatt li l-prodotti marbutin mat-*trademark* in kwistjoni possibbilment almenu għandhom x'jaqsmu ma' apparat xjentifiku jew mediku li jista' jintuża jew jitqiegħed fil-ġisem tal-bniedem. B'riferiment għall-premessa 30(v) tar-rikors tal-appell, il-Kontrollur appellat jirrileva li l-konsumatur finali huwa l-pazjent, li fl-aħħar mill-aħħar jixtri l-impjant jew l-użu tiegħu. Jgħid li mill-istess premessa toħroġ ċara r-rabta bejn is-sinifikat ordinarju tal-kelma 'APPETITECONTROL' u l-iskop li għalih huma ntizi l-prodotti. Huwa jsejjaħ l-argument tas-soċjetà appellanta dwar l-interpretazzjoni ta' din il-kelma bħala logħob bil-kliem. Il-Kontrollur appellat jikkontendi li kif jirriżulta mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, u hawn jagħmel riferiment għall-**Kawża T-345/99 Trustedlink** u għall-**Kawża T-61/12 Slim Belly**, il-konsumatur medju ma jikkontemplax kif eżattament il-prodott jew is-servizz ser jaħdem bil-mod intiż għalih. Jgħid li dan kollu japplika wkoll fil-każ li t-*trademark* ma tkunx ser tintuża għall-impjant stess imma għal apparat ancillari, u hawnhekk jagħmel riferiment għal darb'oħra għal dak li qalet il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fis-sentenza aħħarija appena msemmija. Il-Kontrollur appellat jirrileva li kienet diġà saret applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-*trademark* in kwistjoni bħala *trademark* Komunitarja għal prodotti identiċi taħt il-Klassifikazzjoni ta' Nizza numru 9 u anki 10 speċifikatament għall-impjant, u din kienet ġiet irrifjutata mill-EUIPO. Id-deċiżjoni ta' rifjut kienet ġiet ikkonfermata mill-Bord tal-Appelli fid-29 ta' April, 2010, fil-**Każ R 1433/2009-4**, u l-Kontrollur appellat jiċċita r-raġunijiet li ngħataw fid-deċiżjoni ta' dak il-Bord. Għal dak li jirrigwarda l-kumpliment tal-prodotti taħt l-imsemmija Klassifikazzjoni, li mhux dejjem huma wżati b'mod mediku jew kiruġiku, il-Kontrollur appellat jispjega li l-Bord xorta waħda

kkunsidra li jista' jkun hemm użu tagħhom bħala aċċessorji għall-interen tal-impjant. Jgħid li l-konsiderazzjonijiet li għamel il-Bord f'dak il-każ, kienu jgħoddu hawnhekk.

9. Il-Qorti tgħid li d-deċiżjoni appellata hija tajba.

10. Tikkunsidra li r-rifjut għar-registrazzjoni tat-*trademark* in kwistjoni sar taħt id-dispożizzjonijiet tal-para. (ċ) tas-subartikolu 5(1) tal-Kap. 579 li jipprovdu kif ġej:

“5.(1) Dawn li ġejjin m'għandhomx jiġu registrati bħala trademarks jew, jekk dawn jiġu registrati, ikunu jistgħu jiġu dikjarati li huma invalidi:

...

(ċ) trademarks li jikkonsistu esklużivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jistgħu jservu, fil-kummerċ, biex ifissru ix-xorta, kwalità, skop intiż, valur, oriġini ġeografika, żmien ta' produzzjoni ta' oġġetti jew ta' għoti ta' servizzi, jew karatteristiċi oħra tal-oġġetti jew servizzi;”

11. Skont l-ittra tal-Kontrollur appellat tas-27 ta' Frar, 2024, huwa kien qiegħed jikkunsidra t-*trademark* bħala deskrittiva u indikattiva tat-tip/kwalità/l-użu intiż tal-prodotti/servizzi. Min-naħa tagħha l-argument prinċipali tas-soċjetà appellanta, kif imressaq permezz tal-komunikazzjoni tagħha tal-1 ta' Mejju, 2024, u anki quddiem din il-Qorti, huwa li l-imsemmija *trademark* “*is related to a product which does not cause the consumer of such product to loose his or her appetite and, in fact, does not control the said consumer's appetite, to the extent that the consumer will still retain the same appetite as before*”. Hija tinsisti li madankollu t-*trademark* hija biss sugġestiva tar-riżultat, iżda mhux deskrittiva tal-prodotti warajha.

12. Il-Qorti ħadet ukoll konjizzjoni tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appelli tad-29 ta' April, 2010, li ċaħad appell għar-registrazzjoni tat-*trademark* in kwistjoni taħt il-klassi 9, 10 u 4 bħala *Community Trade Mark* permezz tal-applikazzjoni nru. 8 245 433. Tagħraf li l-istess konsiderazzjonijiet imfissra mill-imsemmi Bord, huma applikabbli għall-każ odjern. Tikkunsidra li kif sewwa jirrileva l-Kontrollur appellat, is-soċjetà appellata qiegħda tilgħab bil-kliem, fejn id-dispożizzjonijiet tal-para. (ċ) tas-subartikolu 5(1) tal-Kap. 579 huma ċari. Il-Qorti tagħraf li l-imsemmija dispożizzjonijiet ma jagħtux lok għal registrazzjoni ta' *trademark* fejn din tista' sservi sabiex tfisser l-iskop intiż tal-prodott, u hawnhekk huwa rrilevanti jekk il-prodott huwiex wieħed aċċessorju bħal ma jirriżulta hawnhekk. Skorrett ukoll huwa l-argument tas-soċjetà appellanta li l-pubbliku rilevanti fil-każ tal-prodott in kwistjoni jikkonsisti f'sptarijiet, tobba u speċjalisti, għaliex kif sewwa jirrileva l-Kontrollur appellat, il-konsumatur fl-aħħar mill-aħħar huwa l-pazjent ossia l-pubbliku in ġenerali li lilu ser jinbiegħ l-imsemmi prodott. Fil-każ odjern l-iskop huwa dak ta' kontroll tal-aptit tal-individwu, kif rifless u saħansitra deskritt b'mod inekwivoku permezz tal-kliem stess li jagħmlu t-*trademark* li tagħha s-soċjetà appellanta qiegħda titlob ir-registrazzjoni. Il-karattru deskrittiv tat-*trademark* in kwistjoni saħansitra taċċertah l-istess soċjetà appellanta, meta ssostni li din hija sugġestiva tar-riżultat jew l-eżitu li wieħed jista' jikseb permezz tal-prodott. Huwa għalhekk kontraddittorju għall-aħħar meta l-istess soċjetà appellanta tinsisti li l-imsemmija "*prodotti wara t-trademark in kwistjoni m'għandhom l-ebda relazzjoni diretta jew speċifika mal-kontroll tal-aptit*".

13. Il-Qorti tikkunsidra li kif ritenut mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, ir-rifjut huwa ġustifikat fejn il-kliem li jagħmlu t-*trademark* jistgħu faċilment

jintużaw minn operatori oħra fis-suq sabiex jiddeskrivu l-prodotti u s-servizzi tagħhom. Tgħid li jista' jkun hemm prodotti oħra fis-suq jew li għad iridu jidhlu fis-suq li għandhom l-istess għan, u fl-eventwalità li l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-*trademark* tiġi milqugħa huma ser ikunu miżmuma milli jagħmlu użu mill-kliem li jagħmlu l-imsemmija *trademark* sabiex jispjegaw kif jaħdem il-prodott tagħhom.

Decide

Għar-raġunijiet premissi l-Qorti tiddeċiedi dwar l-appell tas-soċjetà appellanta billi tiċċdu, filwaqt li tikkonferma d-deċiżjoni appellata fl-intier tagħha.

L-ispejjeż tal-appell odjern għandhom jithallsu mis-soċjetà appellanta.

Moqrija.

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

**Rosemarie Calleja
Deputat Registratur**