MALTA

QORTI TAL-APPELL
(Sede Inferjuri)

ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF

Seduta tal-21 ta' Mejju, 2025

Appell Inferjuri Numru 90/2024LM

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

***vs*.**

Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali
('l-appellat')

Il-Qorti,

<u>Preliminari</u>

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-Proprjetà Industrijali** [minn issa 'l quddiem 'il-Kontrollur appellat'] datata 10 ta' Ottubru, 2024, li permezz

tagħha ddeċieda li jiċħad l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-*wordmark* ‘APPETITECONTROL’ bħala *trademark.*

Fatti

2. Il-fatti ta’ dan l-appell jirrigwardaw l-applikazzjoni nru. 66780 li saret fit-30 ta’ Ottubru, 2023, mis-soċjetà appellanta għar-reġistrazzjoni f’isimha tal-*wordmark* ‘APPETITECONTROL’ bħala *trademark* taħt il-klassi 10. Pemezz tal-ittra tiegħu tal-14 ta’ Marzu, 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 il-Kontrollur issuġġerixxa 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 wieġbet 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 wieġeb fil-25 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 fl-10 ta’ Ottubru, 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 fit-23 ta' Ottubru, 2024, fejn qiegħda titlobha sabiex:

> *"...jogħġobha tilqa' dan l-appell u konsegwentement tħassar u tirrevoka d-deċiżjoni tal-appellat tal-10 t'Ottubru 2024, u tgħaddi sabiex tordna lill-istess appellat sabiex jirreġistra, ġewwa Malta, t-*trademark *konsistenti fil-*wordmark *"APPETITECONTROL", bin-numru ta' riferenza 66780, taħt klassi 10 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 naqas li jagħti raġunijiet fid-dettal għaliex l-applikazzjoni tagħha kien ċaħadha.

5. Il-Kontrollur appellat wieġeb fil-11 ta' Novembru, 2024, fejn qiegħed jikkontendi li l-aggravju tas-soċjetà appellanta mhuwiex mistħoqq, u għalhekk jitlob lill-Qorti sabiex tiċħad 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 ma ta l-ebda raġunijiet fid-dettall għaliex huwa kien iddeċieda li l-applikazzjoni tagħha kellha tiġi rifjutata *ai termini* tal-para. (ċ) tas-subartikolu 5(1) tal-Kap. 597. Tissottometti li anki l-komunikazzjonijiet tiegħu magħha ma kellhomx motivazzjoni, u dan bi ksur tal-prinċipji ta' amministrazzjoni tajba u tas-saltna tad-dritt. 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. Is-soċjetà appellanta tinsisti li r-reġistrazzjoni tat-*trademark* in kwistjoni m'għandhiex tiġi rifjutata minħabba dak li jipprovdi l-para. (ċ) tas-subartikolu 5(1) tal-Kap. 597, u tispjega għaliex kif ġej:

(A) Il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qrati Ewropej 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. Is-soċjetà appellanta tissottometti li sabiex tiġi rrifjutata r-reġistrazzjoni 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, u l-istess tgħid għal dak li jirrigwarda l-komunikazzjonijiet tiegħu preċedenti għad-deċiżjoni appellata. B'hekk tgħid li hija ssibha diffiċli li targumenta kontra d-deċiżjoni tiegħu. Is-soċjetà appellanta tinsisti li t-*trademark* mhijiex deskrittiva tal-prodotti li tirrappreżenta;

(Ċ) Skont id-dizzjunarju Cambridge, il-kelma 'aptit' tfisser '*is-sensazzjoni li trid tiekol l-ikel*', u skont Dictionary.com l-aptit huwa *'xewqa għall-ikel jew ix-xorb'.* Tikkontendi li hemm differenza tassew bejn il-kunċett ta' '*aptit'* u dak ta' '*ġuħ'.*

Tissottometti li skont id-dizzjunarju appena msemmi, il-kelma '*kontroll*' hija verb li tfisser '*li tordna, tillimita, jew tiddeċiedi xi ħaġa, jew l-azzjonijiet jew l-imġiba ta' xi ħadd*'';

(D) Is-soċjetà appellanta tikkontendi li fil-każ odjern m'hemmx relazzjoni li hija biżżejjed diretta u speċifika bejn it-tifsira u l-prodotti marbutin mat-*trademark* in kwistjoni, li skont hi huma magħmulin għal skopijiet speċifiċi, u l-pubbliku rilevanti huwa tenut jagħmel diversi passi interpretattivi sabiex jasal għall-interpretazzjoni suġġerita mill-Kontrollur appellat. Hija tinsisti li l-prodotti marbutin mat-*trademark* m'għandhom l-ebda relazzjoni diretta jew partikolari mal-kontroll tal-aptit u saħansitra dawn mhumiex intiżi sabiex jikkontrollaw l-aptit. Tispjega li l-prodotti huma ntiżi għal sptarijiet, tobba u speċjalisti li fil-każ odjern jikkostitwixxu l-pubbliku rilevanti li għandu juri grad ogħla ta' attenzjoni mill-pubbliku ġenerali, u li għandu jkun jaf li 'APPETITECONTROL' ma jindikax li l-impjant ma jikkontrollax ix-xewqa tal-ikel. Is-soċjetà appellanta tirrileva li l-pubbliku rilevanti għandu jgħaddi mill-passi interpretattivi li jsegwu sabiex jasal għall-konklużjoni li t-*trademark* in kwistjoni għandha tifsira marbuta mal-prodotti: (a) 'APPETITECONTROL' tfisser li hemm kontroll tax-xewqa għal ċertu ikel; (b) il-prodotti relattivi jikkonsistu f'apparat mediku li jitpoġġa fil-ġisem tal-pazjent. Apparat mediku ta' kwalunkwe tip ma jistax fih innifsu jikkontrolla x-xewqa għal ċerti tipi ta' ikel; (ċ) l-aptit u l-ġuħ huma kunċetti differenti li jistgħu jkollhom effett fuq id-drawwiet tal-ikel tal-pazjenti; (d) għall-kuntrarju tal-aptit, il-ġuħ jista' jiġi kkontrollat permezz ta' impatt fiżiku jew bijokimiku fl-istonku; (e) l-imsemmi mpjant jaffettwa l-i*stretch receptors* tal-istonku sabiex dan jinħass mimli; (f) l-impjant mediku jista' jikkontrolla l-ġuħ. Is-soċjetà appellanta tinsisti li l-imsemmija passi interpretattivi jistgħu biss jistabbilixxu rabta bejn it-*trademark*

in kwistjoni u *'l-impjanti mediċi attivi',* għaliex l-għan tal-oġġetti rilevanti l-oħra huwa biss li jikkontrollaw apparat ieħor jew li jikkomunika miegħu, u għalhekk ma jistgħux jkollhom effett fuq il-ġuħ. Tikkontendi li għalhekk l-imsemmija *trademark* ma tistax tiddeskrivi dawn l-oġġetti. Is-soċjetà appellanta targumenta li għal dak li jirrigwarda *'l-impjanti mediċi attivi',* dawn ma m'għandhomx effett fuq l-aptit stess li jiddependi fuq fatturi oħra bħal m'huma dawk psikoloġiċi, ambjentali u soċjali;

(E) Filwaqt li tagħraf li l-Qrati Maltin mhumiex marbutin b'deċiżjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' *trade marks* EUIPO, is-soċjetà appellanta tindika diversi *trademarks* li ġew reġistrati bħala *Community trademarks* u anki fil-Ġermanja u fl-Italja, u li huma inqas distintivi mit-*trademark in kwistjoni.* Tirrileva li hija għandha reġistrat f'isimha EUTM nru. 018411722 'APPETITERESTORE' għar-rigward ta' prodotti taħt il-Klassi 10, u għalhekk din it-*trademark* kienet ġiet ikkunsidrata distintiva biżżejjed għall-fini ta' reġistrazzjoni mill-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi kollha membri tagħha.

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 taħt 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 tgħallem 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-reġistrazzjoni 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 ħaġa li trażżan 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 44(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 ntiżi l-prodotti. Huwa jsejjaħ l-argument tas-soċjetà appellanta dwar l-interpretazzjoni ta' din il-kelma bħala logħob bil-kliem, u minkejja dan l-argument wieħed isib li hemm xi tip ta' kontroll tal-aptit skont kif saħansitra jagħmel ċar is-sit elettroniku tagħha. Il-Kontrollur appellat jikkontendi li kif jirriżulta mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, u hawnhekk 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 jekk it-*trademark* hija deskrittiva tal-prodott *'active medical implants'* biss kif qiegħda tikkontendi s-soċjetà appellanta, kien jispetta lilha li tillimita l-lista tal-prodotti. Jirrileva li t-*trademarks* simili reġistrati, u dan għajr għal dik Komunitarja 'APPETITERESTORE',

ma kienux ikopru l-prodotti taħt il-Klassi 10. Għalhekk ftit jista’ jkollhom rilevanza fil-każ odjern. Il-Kontrollur appellat jirrileva li għal dak li jirrigwarda t-*trademark* reġistrata ‘APPETITERESTORE’, huwa rilevanti r-rifjut tat-*trademark* ‘APPETITECONTROL’ mill-EUIPO. Jgħid li d-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. 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-reġistrazzjoni 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 reġistrati bħala *trademarks* jew, jekk dawn jiġu reġistrati, 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 tal-14 ta’ Marzu, 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 suġġestiva 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-reġistrazzjoni 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 appellanta 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 reġistrazzjoni ta' *trademark* fejn din tista' sservi sabiex tfisser l-iskop intiż tal-prodott. Tikkunsidra li ma jiswiex l-argument tas-soċjetà appellanta li l-pubbliku rilevanti fil-każ tal-prodott 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-reġistrazzjoni. Il-karattru deskrittiv tat-*trademark* in kwistjoni saħansitra taċċertah l-istess soċjetà appellanta, meta ssostni li din hija suġġestiva tar-riżultat li wieħed jista' jikseb permezz tal-prodott.

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 operaturi oħra fis-suq sabiex jiddeskrivu l-prodotti u s-servizzi tagħhom. Tgħid li jista' jkun hemm prodotti oħra fis-suq jew li għad iridu jidħlu 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 premessi l-Qorti tiddeċiedi dwar l-appell tas-soċjetà appellanta billi tiċħdu, filwaqt li tikkonferma d-deċiżjoni appellata fl-intier tagħha.

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

Moqrija.

Onor. Dr Lawrence Mintoff LL.D.
Imħallef

Rosemarie Calleja
Deputat Reġistratur