



MALTA

**QORTI TAL-APPELL
(Kompetenza Inferjuri)**

**ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF**

Seduta tat-28 ta' Mejju, 2021

Appell Inferjuri Numru 71/2020 LM

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D., detentur tal-karta tal-identità ta' Malta numru 258269 ittra "M", bħala mandatarju speċjali tas-socjetà estera Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG, kumpannija organizzata taħt il-ligijiet tal-Ġermanja u li għandha l-indirizz ta' Schwabacher Strasse 482, 90763 Fürth, Ġermanja, dan kollu skont vera kopja ta' prokura hawn annessa u mmarkata bħala dokument bl-ittra "A"
("l-appellant")

vs.

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

Il-Qorti,

Preliminari

1. Dan huwa appell magħmul mill-**Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D., detentur tal-karta tal-identità ta' Malta numru 258269 ittra**

“M”, bħala mandatarju speċjali tas-soċjetà estera Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG, kumpannija organizzata taħt il-liġijiet tal-Ġermanja u li għandha l-indirizz Schwabacher Strasse 482, 90763 Fürth, Ġermanja, skont prokura li kopja tagħha hija annessa mar-rikors tal-appell u mmarkata bħala dokument bl-ittra “A” [minn issa ’l quddiem “l-appellant nomine”] mid-deċiżjoni tal-24 ta’ Settembru, 2020, [minn issa ’l quddiem “id-deċiżjoni appellata”] meħuda mill-Kontrollur tal-Proprietà Industrijali [minn issa ’l quddiem “il-Kontrollur appellat”], li permezz tagħha ddecieda li -

“...it is not possible to reinstate rights to a patent which was deemed void ab initio as such rights could not accrue if the patent was void in the first place.

In this regard, the office is not in a position to accept your request.”

Fatti

2. Il-fatti tal-appell odjern jirrigwarda applikazzjoni magħmula mill-appellant nomine *ai termini* tal-artikolu 46 tal-Kap. 417 lill-Kontrollur appellat, għar-*restitutio in integrum* tal-jeddijiet tiegħu naxxenti mill-Parti Maltija tal-*European Patent (EP)* numru 3083183 [minn issa ’l quddiem “il-privattiva”]. Din l-applikazzjoni tiegħu kienet giet miċħuda fl-24 ta’ Settembru, 2020 stante li l-Kontrollur appellat ikkonsidra li tali privattiva kienet nulla *ab initio* wara li ma kinitx giet ippreżentata fl-uffiċċju nazzjonali traduzzjoni bl-Ingliż.

L-Appell

3. L-appellant nomine pprezenta r-rikors tal-appell tiegħu fit-23 ta' Ottubru, 2020 fejn qed jitlob lil din il-Qorti sabiex tħassar u tirrevoka d-deċiżjoni appellata, u konsegwentement tilqa' l-appell tiegħu u tordna t-twaqqif mill-ġdid tal-jeddijiet dwar l-istess Parti Maltija tal-privattiva EP3083183, bl-ispejjeż kontra l-Kontrullur appellat. L-aggravju ewlieni tiegħu huwa li d-diskrezzjoni li jagħti l-Kap. 417 tal-Liġijiet ta' Malta lill-Kontrullur appellat, giet eżerċitata b'mod manifestament ħażin.

Ir-Risposta tal-Appell

4. Min-naħa tiegħu il-Kontrullur appellat wieġeb fis-27 ta' Novembru, 2020, fejn filwaqt li ssottometta li l-appell interpost mill-appellant nomine huwa wieħed infondat fil-fatt u fid-dritt, esprima l-fehma li d-deċiżjoni appellata hija waħda ġusta u timmerita konferma għal dawk ir-raġunijiet li jispjega fit-tweġiba tiegħu.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

5. Din il-Qorti ser tgħaddi sabiex tikkunsidra l-aggravju tal-appellant nomine, u dan filwaqt li tqis ukoll is-sottomissjonijiet magħmula mill-Kontrullur appellat fir-risposta tiegħu, u anki l-osservazzjonijiet tal-istess Kontrullur appellat kif jirriżultaw fid-deċiżjoni appellata.

6. L-appellant nomine jikkontendi li l-Kontrollur appellat eżercita hażin id-diskrezzjoni mogħti lilu permezz tal-Kap. 417 fl-eżami li għandu jagħmel fejn issirlu talba għal *restitutio in integrum*, li tiġi ppreżentata lilu fi żmien sena mid-data tal-għeluq tat-terminu għall-preżentata tat-traduzzjoni bl-Ingliż tal-ispeċifikazzjoni tal-privattiva inkwistjoni. Isostni li l-Kontrollur appellat kien żbaljat fir-raġunament tiegħu fejn iddeċieda li applikazzjoni għat-twaqqif mill-ġdid ta' jeddijiet/ristawr ma setgħetx tiġi milqugħa għaliex il-jeddijiet dwar il-Parti Maltija tal-privattiva inkwistjoni qatt ma eżistew. L-appellant nomine jispjega li l-jeddijiet mertu tal-applikazzjoni kienu jeżistu sa mill-14 ta' Diċembru, 2014 bil-preżentata fil-*European Patent Office (EPO)* tal-privattiva u liema jeddijiet issarrfu f'jeddijiet ta' infurzar tal-Parti Maltija bejn il-25 ta' Ġunju, 2015 u l-10 ta' Jannar, 2019, u b'hekk l-applikazzjoni msemmija kienet tinvolvi (a) l-eżistenza ta' jeddijiet; u (b) it-twaqqif ta' tali jeddijiet. Ikompli jgħid li kuntrarjament għal dak li kkontenda l-Kontrollur appellat, il-Parti Maltija tal-privattiva ma kinitx nulla *ab initio* u ma kien hemm xejn fil-liġi li seta' jimpedixxi r-ristawr tal-jeddijiet tagħha fiż-żmien li saret it-talba fis-6 ta' Jannar, 2020. It-talba kienet saħansitra giet ippreżentata fil-15 ta' Diċembru, 2014 u sa mid-data tal-pubblikazzjoni tagħha bħala applikazzjoni fil-25 ta' Ġunju, 2015, sad-data li fiha giet reġistrata fl-10 ta' Ottubru, 2018, din kellha protezzjoni provvizorja għall-finijiet u l-effetti kollha tal-liġi. L-appellant nomine jagħmel riferiment għar-regolament 6 tal-L.S. 417.05 in sostenn tal-argument tiegħu. B'hekk, ikompli jikkontendi, sa mill-25 ta' Ġunju, 2015 sad-9 ta' Ottubru, 2018, il-Parti Maltija tal-privattiva fejn din diġà kienet ekwivalenti għal applikazzjoni nazzjonali regolari sa mill-15 ta' Diċembru, 2014, kienet qiegħda tagħti jeddijiet ta' infurzar skont l-artikolu 27 tal-Kap. 417, u anki *ai*

termini tas-subartikolu 28(1) tal-istess liġi. Fid-dawl ta' dan, l-appellant nomine jgħid li (a) il-Parti Maltija tal-privattiva kienet *patent right* fiha nnifisha fejn kienu jithallsu l-*annuities* direttament lill-Uffiċċju tal-EPO qabel ma għet registrata bil-pubblikazzjoni fl-10 ta' Ottubru, 2018; u (b) bejn il-pubblikazzjoni fil-25 ta' Ġunju, 2015 sal-ġurnata qabel ir-registrazzjoni tagħha fl-10 ta' Ottubru, 2018, il-Parti Maltija tal-privattiva, l-appellant nomine kien qed igawdi minn jeddijiet ta' protezzjoni provvizorja daqslikieku kienet għet ipprezentata direttament f'Malta għal applikazzjoni għal registrazzjoni. Meta mbagħad ipproċediet għal registrazzjoni fl-10 ta' Ottubru, 2018, is-subartikolu 28(2) tal-Kap. 417 ma kienx applikabbli u għalhekk il-Parti Maltija tal-privattiva baqgħet valida għall-finijiet u l-effetti kollha tal-liġi bejn id-data ta' registrazzjoni fl-10 ta' Ottubru, 2018 u l-aħħar jum fejn setgħet għet ipprezentata traduzzjoni bl-Ingliż tal-ispeċifikazzjoni tal-istess privattiva li kien fil-11 ta' Jannar, 2019. Jgħid li din kienet id-data meta waqqfu l-jeddijiet naxxenti minnha stante li ma kinux ġew ipprezentati t-traduzzjoni bl-Ingliż tal-ispeċifikazzjoni u lanqas talba sabiex dik it-traduzzjoni tiġi pprezentata mhux aktar tard mill-10 ta' Marzu, 2019 skont il-para (a) tas-subregolament 7(2) tal-L.S. 417.05. L-appellant nomine jirrileva li l-*provisional protection* mogħti lil Parti Maltija ta' privattiva EP hija rikonoxxuta mill-uffiċċju tal-Kontrollur appellat u hawn jagħmel riferiment għall-korrispondenza bejniethom permezz ta' *email*. Għalhekk ma kien hemm bżonn li ssir l-ebda talba għal validazzjoni flimkien mal-prezentata ta' traduzzjoni tal-ispeċifikazzjoni mill-ilsien Ġermaniż għal dak Ingliż entro l-10 ta' Jannar, 2019 fir-rigward tal-Parti Maltija tal-privattiva sabiex din tiġi rikonoxxuta bħala oġġett ta' proprjetà intelletwali li tikkonferixxi jeddijiet. Jgħid li qatt b'hekk ma kien hemm nullità *ab initio* meta

n-nuqqas tat-tħaris tal-para. (a) u (b) tas-subregolament 7(2) tal-L.S. 417.05 ġab miegħu l-waqfien tal-jeddijiet. Jagħlaq billi jsostni li l-privattiva ma baqgħetx munita b'jeddijiet favur is-sid tagħha sa mill-11 ta' Jannar, 2019, iżda din baqgħet dejjem waħda valida għall-kuntrarju ta' dak li sostna l-Kontrollur appellat, u għalhekk meta ntilfu l-jeddijiet antecēdement eżistenti, l-appellant nomine applika *ai termini* tal-liġi sabiex tali jeddijiet jerggħu jiġu ristawrati.

7. Il-Kontrollur appellat wieġeb billi qabelxejn irrileva li l-privattivi Ewropej u l-applikazzjonijiet għal privattivi Ewropej li jsemmu lil Malta huma regolati permezz tar-Regolamenti dwar il-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Privattivi, jiġifieri l-L.S. 417.05. Ikompli jispjega li skont ir-regolament 7 tagħhom, meta privattiva Ewropea ssemmi lil Malta, din għandha l-istess drittijiet daqslikieku kienet privattiva mogħtija mill-Uffiċċju Nazzjonali responsabbli għall-ħruġ ta' privattivi f'Malta, mid-data tat-tismija meta tkun ġiet mogħtija mill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi. Iżda mbagħad skont il-para. (a) tas-subartikolu 7(2), dan isir wara sid il-privattiva jipprovdi traduzzjoni għall-ilsien Inġliż lill-Uffiċċju Nazzjonali, li fil-każ odjern huwa dak ta' Malta, fit-terminu stipulat fis-subartikolu 65(1) tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Privattivi, li huwa dak ta' tliet xhur. Il-Kontrollur appellat jagħmel riferiment għal dan is-subartikolu u jżid jgħid li l-para. (b) tas-subregolament 7(2) tal-L.S.417.05 jagħti saħansitra xahrejn oħra sabiex b'hekk l-applikant għandu b'kollox ħames xhur minn meta l-privattiva tiġi ppubblikata fil-*European Patent Bulletin* sabiex jippreżenta traduzzjoni fl-Uffiċċju Nazzjonali responsabbli għall-ħruġ ta' privattivi f'Malta. Imma s-subregolament 7(4) tal-istess liġi sussudjarja jipprovdi li jekk ir-rekwiziti msemmija fiż-żewġ subregolamenti (2) u (3) ma jiġux imħarsa, il-

privattiva Ewropea għandha titqies bħala nulla *ab initio*. Minn hawnhekk il-Kontrollur appellat jispjega il-fatti tal-każ odjern kif ġraw, fejn wara li l-privattiva inkwistjoni kienet ġiet ipprezentata fl-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi fl-ilsien Ġermaniż, l-applikant naqas milli jgħaddi traduzzjoni tagħha bl-ilsien Inġliż fit-terminu preskritt mil-liġi, jiġifieri sal-10 ta' Marzu, 2019. B'hekk it-tiġdid tal-jeddijiet tal-privattiva ma setax iseħħ meta l-applikant mar sabiex mingħalih iwaqqaf mill-ġdid il-jeddijiet tagħha hawn Malta *ai termini* tal-artikolu 46 tal-Kap. 417, għaliex ma kien hemm l-ebda jeddijiet eżistenti li setgħu jiġu mġedda. Il-Kontrollur appellat jirriveva li din kienet ir-raġuni tad-deċiżjoni appellata, imma minkejja li l-liġi hija ċara, l-appellant nomine xaqleb lejn il-frivolu u l-vessatorju u appella quddiem din il-Qorti. Hawnhekk il-Kontrollur appellat iżid jgħid li permezz tar-rikors odjern, l-appellant nomine qed jitlob sabiex il-Qorti tidhol fuq il-valutazzjoni tal-provi li huwa kien għamel, meta qorti ta' reviżjoni bħall-Qorti ta' Appell ma tindaħalx fl-eżerċizzju li jkun sar fl-ewwel istanza, għajr għal raġunijiet gravi jew meta din tiġi eżerċitata b'mod manifestament hażin, u dan skont kif mgħallem fil-ġurisprudenza kopjuża fil-materja, filwaqt li jagħmel diversi referenzi in sostenn tal-argument tiegħu.

8. Il-Qorti tgħid li l-Kontrollur appellat għandu raġun u tibda billi tagħmel riferiment għar-regolament 7 tal-L.S. 417.05 fejn rilevanti, sabiex b'hekk ukoll jinqara s-subregolament (4) tiegħu fil-kuntest sħiħ fejn huwa applikabbli:

“7. (1) Bla ħsara għas-subregolamenti (2) sa (4), privattiva Ewropea li ssemmi Malta għandha, mid-data tat-tismija meta tkun ġiet mogħtija mill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi, tagħti l-istess drittijiet daqslikieku kienet privattiva mogħtija mill-Uffiċċju.

(2)(a) Is-sid tal-privattiva għandu jipprovdi traduzzjoni għall-Ingliż lill-Uffiċċju fil-perjodu ordnat kif stipulat fl-Artikolu 65 (1) tal-Konvenzjoni.

(b) Tista' ssir applikazzjoni għall-estensjoni ta' dan il-perjodu u flimkien magħha għandu jsir il-ħlas stabbilit. L-estensjoni hekk mitluba ma tistax tkun iktar minn xahrejn.

(3) Meta bħala riżultat ta' proċedura ta' oppożizzjoni quddiem l-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi, il-privattiva Ewropea tibqa' kif emendata, is-subregolament (2) għandu jkun japplika *mutatis mutandis*.

(4) F'każ li ma jiġux mħarsa r-rekwiżiti mnizzlin skont is-subregolamenti (2) jew (3), il-privattiva Ewropea għandha titqies bħala nulla *ab initio*."

9. Il-Qorti tagħraf li d-dispożizzjonijiet tar-regolament (4) huma daqstant ċari u inekwivoċi li ma jagħtu l-ebda lok għal interpretazzjoni kif qed jitlob li jsir l-appellant nomine. Dan tal-aħħar iwarrab għalkollox dak li jipprovdi għalih dan ir-regolament u jargumenta li bil-preżentata fil-*European Patent Office* tal-applikazzjoni tiegħu għal privattiva Ewropea kif ippubblikata sussegwentement fil-25 ta' Ġunju, 2015, tali privattiva kellha protezzjoni provvizorja u l-jeddijiet spettanti lil naxxenti mill-Parti Maltija tagħha waqqfu biss fil-11 ta' Jannar, 2019, wara li ma kinitx giet ippreżentata t-traduzzjoni bl-Ingliż skont il-liġi, u għalhekk ma seta' qatt jingħad li kienet nulla *ab initio* kif qed jikkontendi l-Kontrollur appellat. Imma l-Qorti tgħid li għall-kuntrarju, is-subregolament (4) fuq ċitat jagħmilha ċara li fejn ma jiġux imħarsa r-rekwiżiti tar-regolament (2) u (3) li jirregolaw il-preżentata ta' traduzzjoni bl-Ingliż fl-uffiċċju hawn Malta responsabbli għall-ħruġ tal-privattivi, il-privattiva Ewropea "...għandha titqies bħala nulla ab initio".

10. Għaldaqstant din il-Qorti ma ssibx l-aggravju tal-appellant nomine ġustifikat u tiċħdu.

Decide

Għar-raġunijiet premissi l-Qorti tiddeċiedi dwar l-appell tal-appellant nomine billi tiċċdu, filwaqt li tikkonferma d-deċiżjoni appellata tal-Kontrollur appellat tal-24 ta' Settembru, 2020.

L-ispejjeż din l-istanza għandhom jithallsu mill-appellant nomine.

Moqrija.

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

**Rosemarie Calleja
Deputat Registratur**