MALTA

QORTI TAL-APPELL
(Sede Inferjuri)

ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF

Seduta tal-15 ta' Settembru, 2023

Appell Inferjuri Numru 66/2022 LM

Pinnacle IP Limited (C 90608)
('l-appellanta')

vs.

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

Il-Qorti,

Preliminari

1. Dan huwa appell magħmul mis-soċjetà rikorrenti **Pinnacle IP Limited (C 90608)**, hawnhekk 'l-appellanta', minn deċiżjoni tal-**Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali** (minn issa 'l quddiem 'il-Kontrollur'), tat-12 ta' Mejju, 2022, (minn issa 'l quddiem 'id-deċiżjoni appellata'), li permezz tagħha l-Kontrollur iddeċieda dwar applikazzjoni li saret mis-soċjetà rikorrenti għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* bil-kelma 'ScratchiZ' fil-klassi 28, u qal li s-soċjetà rikorrenti

għandha temenda t-*trademark* billi żżid xi element jew fattur distintiv mal-kliem magħżul minnha. Is-soċjetà rikorrenti ħassitha aggravata b'din id-deċiżjoni, u għalhekk interponiet dan l-appell minnha.

<u>Fatti</u>

2. Jirriżulta li fl-4 ta' Frar, 2022, il-Kontrollur kien bagħat jinforma lis-soċjetà rikorrenti li l-marka proposta minnha hija kkunsidrata bħala deskrittiva u tiddeskrivi t-tip jew kwalità jew skop maħsub tal-oġġett jew servizz maħsub bl-applikazzjoni tagħha. Kien għalhekk li l-Kontrollur iddeċieda li l-applikazzjoni tagħha ma tistax tiġi pproċessata aktar, u għalhekk intalbet temenda l-marka tagħha billi żżid element jew fattur distintiv mal-kliem tat-*trademark* proposta minnha. Is-soċjetà rikorrenti ġiet infurmata wkoll li f'każ li hija tkun f'pożizzjoni li turi li l-marka akkwistat karattru distintiv bħala riżultat tal-użu li jsir minnha f'Malta, il-Kontrollur ikun dispost li jikkonsidra din l-applikazzjoni abbażi tal-evidenza miksuba f'dan ir-rigward.

<u>Mertu</u>

3. Is-soċjetà rikorrenti oġġezzjonat għal din id-deċiżjoni billi qalet li hija ma kinitx qegħda taqbel li l-kelma 'ScratchiZ' hija waħda deskrittiva jew li tiddeskrivi l-iskop maħsub tas-servizzi koperti b'din l-applikazzjoni, għaliex il-kelma nnifisha hija distinta biżżejjed, partikolarment minħabba fl-użu tal-ittra 'Z' kapitali fit-tarf tal-kelma. Qalet li l-użu tal-ittri addizzjonali 'iZ' fl-aħħar tal-kelma *'scratch'* hija varjazzjoni tal-kelmiet '*scratches*' jew '*scratch with ease*', u

s-servizz hawnhekk huwa dak ta' *scratch cards.* In vista ta' din id-deskrizzjoni, il-Kontrollur intalab jikkonsidra d-deċiżjoni tiegħu mill-ġdid.

<u>Id-Deċiżjoni Appellata</u>

4. Permezz tad-deċiżjoni mogħtija fit-12 ta' Mejju, 2022, il-Kontrollur informa lis-soċjetà rikorrenti li t-talba tagħha għar-reġistrazzjoni tal-marka 'ScratchiZ' ma kinitx qiegħda tiġi aċċettata, u dan wara li għamel is-segwenti konsiderazzjonijiet:

> *"... The word "ScratchiZ" is considered to be descriptive as in the goods the words "scratch cards" are mentioned, and this shows the nature of the goods being protected. The introduction of the letters "iz" does not make this mark less descriptive. If within ninety (90) days from the date of this letter this amendment has not been affected, or sufficient evidence of use of the mark in Malta not provided for consideration by this Office, the application will be refused in terms of articles 5(1)(c) and 48(3) of the Trademarks Act 2019 Cap. 597. The status of the Trademark may be viewed online ...".*

<u>L-Appell</u>

5. Is-soċjetà rikorrenti appellat minn din id-deċiżjoni permezz ta' rikors tal-appell intavolat fis-26 ta' Mejju, 2022, fejn talbet lil din il-Qorti tilqa' dan l-appell, u tħassar u tirrevoka d-deċiżjoni tal-Kontrollur tat-12 ta' Mejju, 2022 fl-intier tagħha, u tordna lill-Kontrollur jilqa' l-applikazzjoni tas-soċjetà rikorrenti għar-reġistrazzjoni tal-kelma 'ScratchiZ' bħala *trademark* fil-klassi in kwistjoni.

6. Is-soċjetà appellanta spjegat li hija ħassitha aggravata għaliex il-kelma 'ScratchiZ' mhijiex kelma deskrittiva, stante li hija mhijiex tfittex protezzjoni għall-kelma *'scratch'*, iżda sempliċiment applikat għar-reġistrazzjoni tal-marka

'ScratchiZ' li mhijiex deskrittiva u hija distingwibbli, partikolarment bl-użu tal-ittra 'Z' b'ittri kapitali fl-aħħar tal-kelma. Qalet li l-kelma 'ScratchiZ' ma tistax titqies li hija deskrittiva għaliex mhuwiex minnu li din il-kelma tuża kliem li jinsab fil-klassi li fiha qegħda ssir l-applikazzjoni, jiġifieri *'scratch cards'*. Qalet ukoll li hija mhux tfittex protezzjoni tal-kelma *'scratch'*, iżda sempliċiment applikat għar-reġistrazzjoni tal-kelma 'ScratchiZ' li la hija l-kelma *'scratch'* u lanqas *'card'*. L-appellanta qalet li l-kelma 'ScratchiZ' hija kelma li ma teżistix, li mhijiex magħrufa fid-dizzjunarju u li għalhekk hija kelma vvintata, li tagħmilha saħansitra aktar distingwibbli għaliex hija kelma mhux tas-soltu. Qalet li l-użu tal-ittri 'iZ' bħala suffiss fl-aħħar, hija korruzzjoni tal-kelma *'scratches'* jew *'scratch with ease',* li fiha nnifisha hija ortografija ħażina, u għalhekk il-kelma hija perfettament distingwibbli. Qalet li għalhekk id-distinzjoni hija waħda ċara u ma jistax jingħad li mhijiex konformi *ai termini* tal-artikolu 5(1)(ċ) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta, u li huwa fatt li l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (il-EUIPO) aċċetta u rreġistra kliem li jista' jiġi meqjus bħala korruzzjoni ta' kliem oħra, bħal 'Rubbiz' għal riċiklaġġ ta' skart u żibel; 'Squiz' għal magni li jagħsru; 'Foodiz' għal prodotti tal-ikel; 'Benefiz' għall-amministrazzjoni ta' pjanijiet ta' benefiċċju għall-impjegati; 'O Fruiz' għal xorb li fih il-frott; u 'Vapouriz' għal sigaretti u vaporizzaturi.

7. L-appellanta saħqet li l-linji gwida tal-EUIPO jgħidu illi *"if the misspelling is fanciful and/or striking or changes the meaning of the word ... the sign is acceptable".* Żiedet tgħid li bħala regola, il-EUIPO jaċċetta '*misspellings*' meta dawn ikunu "*striking, surprising, unusual, arbitrary and/or they are capable of changing the meaning of the word element or require some mental effort from the consumer in order to make an immediate and direct link with the term that*

they supposedly refer to." L-appellanta għamlet riferiment ukoll għal deċiżjonijiet mogħtija minn Qrati barranin fejn varjazzjoni jew korruzzjoni ta' kelma stabbilita fil-lingwa, ġiet aċċettata bħala marka kummerċjali distintiva, u qalet li għalhekk huwa fatt li dak li qed jirrifjuta l-Kontrollur huwa universalment aċċettat, filwaqt li r-rifjut tiegħu huwa infondat.

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

8. Permezz tar-risposta tiegħu, il-Kontrollur appellat wieġeb li r-rifjut tiegħu huwa bbażat fuq l-artikolu 5(1)(ċ) tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta), li jipprovdi bħala raġuni assoluta għar-rifjut is-segwenti:

> "*Trademarks* li jikkonsistu esklużivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jistgħu jservu, fil-kummerċ, biex ifissru x-xorta, kwalità, skop intiż, valur, oriġini ġeografika, żmien ta' produzzjoni ta' oġġetti jew ta' għoti ta' servizzi, jew karatteristiċi oħra tal-oġġetti jew servizzi."

9. L-appellat saħaq li l-kelma 'ScratchiZ' hija deskrittiva tal-oġġett li ser tintuża għalih, jiġifieri *'scratch cards'* magħrufa wkoll bħala *'scratchers'* jew '*scratchies'*. Qal li skont ġurisprudenza konsistenti tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, f'każijiet ta' reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-EUIPO *"the descriptive character of a sign may be assessed only, first, in relation to the understanding of the mark by the relevant public and, second, in relation to the goods or services concerned."* L-appellat għamel riferiment għal-linji gwida maħruġa mill-EUIPO dwar kif it-*trademark* hija pperċepita mill-pubbliku konċernat, li jgħidu illi,

> *"The reference base is the ordinary understanding of the relevant public of the word in question. That can be corroborated by dictionary entries, examples of the use of*

> *the term in a descriptive manner found on internet websites, or it may clearly follow from the ordinary understanding of the term."*

10. Qal li fil-każ odjern, il-pubbliku rilevanti huwa l-konsumatur medju tal-logħob tal-azzard, għaliex l-i*scratch cards* probabbilment huma l-aktar prodott li jinxtara. Qal li t-*trademark* 'ScratchiZ' immedjatament tfakkar lill-konsumatur partikolari fil-kelma *'scratchers'* u fil-kelma *'scratchies'*, kemm għaliex il-kitba tal-kliem hija prattikament identika għajr għas-suffiss 'ies' li jinbidel f''iZ', kif ukoll għaliex il-pronunċja tal-kelma 'ScratchiZ' hija fonetikament identika għall-kelma *'scratchies'* jew *'scratches'*. Qal li l-konsumatur medju, li huwa anglofonu, speċjalment meta ma jeżistix kliem Malti għall-istess kunċett, żgur li jagħraf li 'ScratchiZ' u *'scratchies'* huma l-istess kelma, jiġifieri abbrevjazzjoni tal-kelma *'scratch cards'*, bl-ewwel waħda tkun miktuba b'mod żbaljat għall-fini ta' stil. Qal ukoll li l-kliem *'scratchies'* u *'scratchers'* jinsabu fil-lingwaġġ komuni tal-konsumatur medju, u ġew inklużi f'diversi dizzjunarji bħala sinonimi ta' *'scratch cards'*. Qal li dan il-kliem daħal sew anki fil-lingwaġġ komuni tal-pubbliku in ġenerali, aħseb u ara fil-lingwaġġ tal-pubbliku rilevanti, li huwa l-konsumatur medju tal-logħob tal-azzard. L-appellat żied jgħid li għalhekk mhuwiex minnu li l-kelma 'ScratchiZ' hija kelma vvintata li ma teżistix u li mhijiex magħrufa fid-dizzjunarju kif tgħid l-appellanta, u li minkejja li l-i*spelling* huwa skorrett, xejn ma jibdel il-fatt li l-kelma 'ScratchiZ' hija *'scratches'* jew *'scratchies',* kemm fonetikament kif ukoll fil-kontenut semantiku li tqajjem f'min jaqraha u jismagħha. Qal ukoll li anki l-ġurisprudenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tgħid li sempliċi '*misspelling*' mhuwiex biżżejjed biex irendi karattru distintiv lil *trademark* deskrittiva. Qal ukoll li l-apprezzament ta' jekk it-*trademark* hijiex deskrittiva jew le, għandu jħares lejn l-elementi kollha tal-

kelma fit-totalità tagħhom u mhux iħares lejn id-diversi elementi biex jeżamina jekk dawn waħedhom humiex distintivi. L-appellat saħaq li anki f'każ li l-kelma 'ScratchiZ' ħolqot xi tip ta' neoloġiżmu, dan xorta waħda mhuwiex biżżejjed biex irendi karattru distintiv lil *trademark.*

11. L-appellat qal li l-*misspelling* ikkreat bl-użu tas-suffiss 'iZ' ma jissodisfax il-kundizzjonijiet tal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea, għaliex ma joħloq l-ebda neoloġiżmu li jevoka xi impressjoni tant straordinarja li tmur lil hinn mis-somma tal-elementi tal-kelma 'ScratchiZ' magħduda flimkien. Qal li għall-kuntrarju ta' dak li tgħid s-soċjetà appellanta, il-fatt li qed tintalab il-protezzjoni tal-kelma 'ScratchiZ' u mhux ta' kliem ieħor, ma jibdel xejn minn din il-pożizzjoni, għaliex is-somma ta' dawn l-elementi hija bil-wisq aktar deskrittiva tal-prodott *scratch cards* mill-morfema *'scratch'* waħedha, għaliex il-pubbliku rilevanti jagħraf dan il-prodott bħala *'scratchies'* jew *'scratchers'*. L-appellat qal li lanqas ma jista' jiġi argumentat li l-ittra 'Z' kapitali fl-aħħar tal-kelma tagħti karattru distintiv lit-trademark, għaliex dan ma jibdel xejn mill-fatt li l-konsumatur medju ser jaqra l-kelma bħala *'scratchies'* jew *'scratches'* u dan immedjatament malli jaraha, mingħajr il-bżonn ta' ħafna ħsieb. Qal li għalhekk, meta l-konsumatur medju tal-logħob tal-azzard jitqies li huwa *"an average consumer who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect",* huwa ċar li t-trademark 'ScratchiZ' m'hija xejn ħlief deskrittiva ta' *'scratchies'* jew *'scratchers'*, jiġifieri tal-prodott kopert b'dik it-*trademark*.

12. Is-soċjetà appellanta ppreżentat l-*affidavits* ta' Dr Maria Barbara[1] u ta' Franco Degabriele[2], it-tnejn rappreżentanti tas-soċjetà appellanta. **Franco Degabriele**, fl-*affidavit* tiegħu qal li l-kelma 'ScratchiZ' hija l-ħolqien tas-soċjetà appellanta, u li din ma tinsabx definita jew innotata fid-dizzjunarju. Qal li din inkitbet b'mod li huwa assolutament identifikabbli minn kwalunkwe kelma oħra billi ntuża s-suffiss 'iZ' bl-ittra żgħira 'i' u bl-ittra kapitali 'Z'. Qal li fil-fatt kienet idea kreattiva tal-appellanta li tqiegħed fis-suq prodott li jfakkar lill-persuna ordinarja bil-marki u s-servizzi offruti minn kumpannija speċifika. Qal li l-kumpannija appellanta hija parti minn grupp ta' kumpanniji rreġistrati f'Malta bl-għan aħħari li toffri servizz fl-industrija tal-logħob, u l-kumpannija omm hija magħrufa bħala 'IZI Group'. Qal ukoll li dan l-isem ilu numru ta' snin jiġi kkumerċjalizzat fil-komunità Maltija, u għalhekk huwa isem magħruf. Kompla jgħid li l-konsumatur Malti huwa pjuttost familjari ma' waħda mill-marki prominenti tal-IZI Group, jiġifieri l-'IZIBET', li x-xhud spjega li huwa prodott ta' mħatri sportivi li jiġi offrut minn għadd ta' banek tal-lottu fil-gżejjer Maltin taħt il-patroċinju uniku u esklussiv tal-Lotterija Nazzjonali f'Malta bħala l-operatur tiegħu. Qal li meta t-tmexxija tas-soċjetà appellanta bdiet taħseb f'isem strateġiku li kellu jiġi adottat għal wieħed mill-prodotti tagħhom, huma elaboraw fuq il-kliem, u kkonkludew li għandha tinħoloq kelma ġdida bl-istess karatteristiċi lingwistiċi ta' 'IZI Group' u 'IZIBET', u li faċli jiġi assoċjat ma' kumpannija u marka magħrufa diġà. Qal li dan ġie stabbilit bl-użu ta' żewġ ittri identifikaturi b'saħħithom 'iZ', li huma ittri li wieħed isib fil-kelma 'IZI Group' kif ukoll fil-kelma 'IZIBET', u kien għalhekk li ġiet iffurmata l-kelma 'ScratchiZ'. Qal

[1] *A fol.* 28 tal-proċess.
[2] *A fol.* 29 tal-proċess.

li l-kelma 'ScratchiZ' hija ppronunzjata b'enfasi fonetika fuq l-aħħar żewġ ittri, speċjalment fuq l-ittra 'Z'. Qal li bħal ma huwa l-każ fl-ismijiet 'IZI Group' u 'IZIBET, il-ħoss fonetiku tal-kelma 'ScratchiZ' jista' jinftiehem li jaqa' fuq l-ittra 'iZ', u li dan sar intenzjonalment sabiex wieħed jirrealizza mill-ewwel li din mhijiex kelma ordinarja, peress li loġikament għandha tinftiehem li hija kelma marbuta mal-kliem 'IZIBET' u 'IZI Group'.

13. **Dr Maria Barbara**, fl-*affidavit* tagħha spjegat li l-kelma 'ScratchiZ' inħolqot b'intenzjoni ċara li tiġi distinta minn kull konnotazzjoni possibbli ta' kliem ieħor, kif jirriżulta mill-mod kif tinkiteb il-kelma u mill-għażla tal-ittri użati. Qalet li l-użu tas-suffiss 'iZ' mhuwiex biss ortografija ħażina iżda ortografija pjuttost mhux ordinarja, li sar apposta biex tinħoloq distinzjoni tal-kelma nnifisha minn kull kelma grammatikament korretta oħra. Qalet li l-kelma li qegħda tiġi proposta għar-reġistrazzjoni mill-kumpannija ma teżistix, peress li hija grammatikalment skorreta, u lanqas tista' tintuża jew hija adottata bħala forma ta' drawwa fil-lingwa mitkellma tal-poplu Malti. Qalet ukoll li s-suffiss 'iZ' sar apposta minħabba l-użu komuni tal-istess żewġ ittri f'marki u ismijiet użati mill-kumpannija, bħal 'IZIBET' u 'IZI Group', u għalhekk inħolqot il-kelma 'ScratchiZ', biex kemm jista' jkun il-kumpannija jkollha nomenklatura standardizzata u uniformi li sservi biex tiġi identifikata b'mod distint fl-industrija tal-logħob. Qalet li bl-introduzzjoni tal-prodott fis-suq bl-isem 'ScratchiZ', il-ġukaturi faċilment jirrealizzaw u jikkonnotaw il-prodott mal-kumpannija IZI Group li toffri l-prodott IZIBET. Ix-xhud qalet ukoll li l-iskop tal-kelma 'ScratchiZ' ma kienx magħmul fil-forma ta' xebħ jew verżjoni oħra ta' *'scratchie'* kif qiegħed jargumenta l-appellat, u żiedet tgħid li l-kelma *'scratchie'* hija informali ħafna u hija kelma ivvintata u użata esklussivament fl-Awstralja. Qalet li l-kelma jidher

li nħolqot mill-fornitur Awstraljan tal-logħob li adottaha għall-prodotti tal-i*scratch cards* tiegħu stess, u hija assoċjata mal-Awstralja u ma' prodotti ta' *scratch cards* fl-industrija tal-logħob Awstraljana. Qalet li l-fornitur tal-logħob Awstraljan irreġistra b'suċċess din il-frażi bħala *trademark.* Ix-xhud qalet li 'ScratchiZ' hija maħsuba biex tiddistingwi prodott speċifiku offrut għall-bejgħ fis-suq Malti, u din hija logħba tip ta' lotterija fil-forma ta' *scratch cards* li tista' tinbiegħ speċifikament minn ħwienet tal-lotterija nazzjonali f'Malta u Għawdex li huma liċenzjati mill-IZI Group. Qalet ukoll li għalhekk il-pubbliku ġenerali jista' jixtri biss dan it-tip ta' prodott, li huwa logħba tal-lotterija, mingħand operatur wieħed f'Malta, li huwa l-uniku konċessjonarju tal-lotterija nazzjonali u detentur tal-liċenzja tal-logħob, kif konċessa mill-Gvern ta' Malta. Qalet li għalhekk il-kelma 'ScratchiZ' tagħmilha saħansitra distinta aktar minn kull kelma u prodott ieħor offrut f'Malta.

14. **Dr Maria Barbara** tat id-depożizzjoni tagħha quddiem din il-Qorti waqt l-udjenza tal-11 ta' Novembru, 2022[3], fejn qalet li hija taħdem bħala *legal and compliance director* mas-soċjetà appellanta. Spjegat li l-IZI Group huwa grupp li għandu ħafna sussidjarji, li waħda minnhom hija s-soċjetà appellanta stess. Qalet li l-IZI Group jopera fil-qasam tal-*gaming,* u wieħed mill-prodotti ġodda tagħha huwa l-i*scratch cards,* li hija tip ta' logħba tax-xorti li l-kumpannija ser tkun tista' tbiegħ fis-suq lokali permezz ta' konċessjoni li ngħatat. Qalet li dawn l-i*scratch cards* jistgħu jinbiegħu fis-suq u jistgħu jinxtraw mill-banek tal-lottu. Qalet li l-kumpannija xtaqet li jkollha *brand* partikolari li l-ġukaturi Maltin ikunu jistgħu jassoċjaw magħha, u kien għalhekk li ntużaw l-ittri 'iZ', għaliex dawn l-

[3] *A fol.* 22 tal-proċess.

ittri jistgħu faċilment jiġu assoċjati ma' prodott li joffri l-IZI Group. Ix-xhud spjegat li peress li din hija tip ta' lotterija, ma tkunx tista' tiġi operata minn operatur ieħor, u għalhekk il-konsumatur jista' jixtri dawn il-*cards* mingħandha biss. Għad-domandi li sarulha in kontro-eżami, ix-xhud qalet li dawn il-*cards* jistgħu jinxtraw biss mill-kumpannija sussidjarja National Lottery plc.

15. Għad-domandi li sarulha in kontro-eżami[4], ix-xhud qalet li n-National Lottery plc għandha konċessjoni biex topera l-lotteriji f'Malta, u din il-konċessjoni ngħatat għal perijodu ta' għaxar snin. Spjegat li t-*trademarks* li għandha s-soċjetà appellanta huma proprjetà tagħha u ma ngħaddewx lill-Gvern. Qalet ukoll li n-National Lottery plc għandha konċessjoni esklussiva fuq lotteriji li huma bbażati fuq l-art, u l-i*scratch cards* huma tip ta' biljetti tal-lotterija li jintużaw minnha.

16. Il-Kontrollur appellat ippreżenta nota b'għadd ta' dokumenti, fosthom *scratch card* maħruġa mill-istabbiliment PizzaHut[5], estratt mid-dizzjunarju Ingliż (*Collins English Dictionary)* bid-definizzjoni ta' *'scratchie'* u *'scratch card'*[6], estratt mill-Wikipedia bid-definizzjoni ta' '*scratch card*'[7], estratt mis-sit ta' Lottoland li juri li t-terminu *'scratchcards'* jintuża minn dan is-sit ukoll[8], u estratt tal-artikolu intitolat "*Get your hands on 30 elephant scratch cards for less than a euro",* li deher fil-gazzetta Malta Today.[9]

---

[4] *A fol.* 38 tal-proċess.
[5] *A fol.* 32 tal-proċess.
[6] *A fol.* 33 tal-proċess.
[7] *A fol.* 34 tal-proċess.
[8] *A fol.* 35 tal-proċess.
[9] *A fol.* 36 tal-proċess.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

17. Din il-Qorti ser tgħaddi sabiex tikkunsidra l-aggravju tas-soċjetà appellanta fid-dawl ta' dak li ddeċida l-Kontrollur appellat, u dan filwaqt li ser tieħu wkoll in konsiderazzjoni s-sottomissjonijiet magħmula mill-appellata fir-risposta tagħha. Is-soċjetà appellanta targumenta favur ir-reġistrazzjoni tat-*trademark* 'ScratchiZ' proposta minnha fir-rigward ta' prodott partikolari l-i*scratch cards* li ser jitpoġġa jew li huwa disponibbli fis-suq. Is-soċjetà appellanta tgħid li t-*trademark* li qegħda tipprova tirreġistra mhijiex kelma deskrittiva tal-prodott jew is-servizz li qiegħed jiġi offrut lill-pubbliku, u din hija kelma distingwibbli partikolarment bis-suffiss 'iZ', li joħloq kelma ġdida u li ma teżisti fl-ebda lingwa. Qalet li hija l-ortografija ħażina li tagħmel din il-marka distingwibbli minn kliem ieħor bħal '*scratchies*', u l-konsumatur ordinarju jew medju jrid jagħmel sforz biex jagħmel konnessjoni bejn il-marka proposta minnha u l-prodott offrut lill-konsumatur.

18. L-appellat qiegħed jieħu l-pożizzjoni li t-*trademark* proposta m'għandhiex tiġi reġistrata għaliex hija leżiva tal-artikolu 5(1)(ċ) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta, billi hija kelma li tikkonsisti f'indikazzjoni li tista' sservi, fil-kummerċ, biex tfisser ix-xorta, il-kwalità, l-iskop intier, il-valuri, l-oriġini, il-ġeografija, iż-żmien tal-produzzjoni tal-oġġetti jew l-għoti tas-servizzi, jew karatteristiċi oħra ta' dawn l-oġġetti jew servizzi. Il-Kontrollur appellat jargumenta li t-terminu 'ScratchiZ' qiegħed jiddeskrivi l-oġġett jiġifieri l-i*scratchies* jew *scratch cards* li ser jinbiegħu mis-soċjetà appellanta. Qal li fonetikament it-*trademark* proposta għandha l-istess ħoss bħall-kelma '*scratchies*', li wara kollox hija l-istess oġġett jew prodott maħsuba għalih. Qal

ukoll li sempliċi *misspelling* ma jagħtix lit-*trademark* dak il-karattru distintiv meħtieġ biex tkun tista' tiġi rreġistrata.

19. Il-Qorti semgħet lix-xhieda prodotti mis-soċjetà appellanta jgħidu li t-*trademark* magħżula hija waħda li ntgħażlet sabiex tkun konformi man-nomenklatura standardizzata użata mill-*mother company* l-IZI Group, li fost il-prodotti li introduċiet fis-suq lokali hemm il-biljetti tal-lotterija tal-IZIBET. Qalet li għalhekk f'moħħ il-konsumatur ser issir konnotazzjoni mal-IZI Group u mhux mal-prodott li hija qegħda tfittex li tbiegħ fis-suq lokali.

20. Il-Qorti hija tal-fehma li t-*trademark* 'ScratchiZ' hija kelma li fonetikament, irrispettivament minn fejn titpoġġa l-enfasi meta tinqara, u dan qiegħed jingħad b'riferiment għal dak li xehed Franco Degabriele, tixbaħ ħafna lill-kelma '*scratchies*', li huma l-i*scratch cards* tal-logħob jew tax-xorti li s-soċjetà appellanta qegħda tfittex li tpoġġi fis-suq. Il-Qorti ma tarax lanqas kif il-konsumatur sejjer jassoċja l-prodott 'ScratchiZ' mal-kumpannija IZI Group jew mal-prodott l-ieħor tal-IZI Bet kif issuġġeriet Dr Maria Barbara fix-xhieda tagħha, għaliex l-ittri 'iZ' tpoġġew bħala suffiss fuq wara tal-kelma u mhux bħala prefiss qabel il-kelma kif inhu l-każ fin-nomenklatura l-oħra użata mill-kumpannija, u għalhekk mhux daqstant faċli jew awtomatiku għall-konsumatur li jagħmel il-konnessjoni bejn l-IZIBET u l-IZI Group u l-prodott 'ScratchiZ'. Il-Qorti tqis li l-kelma 'ScratchiZ' hija waħda li tixbaħ ferm lill-kelma '*scratchies'*, u għalhekk hija kelma li qegħda tiddeskrivi l-prodott maħsub li jitpoġġa fis-suq. M'hemm xejn irraġonevoli għalhekk fil-proposta li saret mill-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali li ssuġġerixxa li l-marka tiġi emendata b'tali mod li jiżdied element jew fattur distintiv ieħor mal-kliem użat mis-soċjetà appellanta sabiex

il-kelma tiddistingwi ruħha mill-prodott fis-suq. In vista ta' dawn il-konsiderazzjonijiet għalhekk, din il-Qorti sejra tiċħad l-appell tas-soċjetà appellanta.

<u>Decide</u>

Għar-raġunijiet premessi, din il-Qorti tiddeċiedi l-appell tas-soċjetà appellanta billi tiċħdu, filwaqt li tikkonferma d-deċiżjoni tal-Kontrollur appellat tat-12 ta' Mejju, 2022 fl-intier tagħha.

L-ispejjeż ta' dan l-appell għandhom ikunu a karigu tas-soċjetà appellanta.

Moqrija.

Onor. Dr Lawrence Mintoff LL.D.
Imħallef

Rosemarie Calleja
Deputat Reġistratur