MALTA

QORTI TA' L-APPELL

ONOR. IMHALLEF
PHILIP SCIBERRAS

Seduta tad-19 ta' Ottubru, 2005

Appell Civili Numru. 3/2005

Avukat Dottor Luigi A. Sansone bhala mandatarju specjali tas-socjeta` estera DaimlerChrysler AG

vs

Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali

Il-Qorti,

Dan hu appell tar-rikorrenti *nomine* kontra d-decizjoni ta' l-intimat li biha dan ikkondizzjona l-applikazzjoni tieghu (41157) ghar-registrazzjoni tat-*trademark* "SL - CLASS" fil-klassi tal-prodotti ta' vetturi u tal-*parts* u l-*fittings* taghhom. Skond l-appellant il-gravami tieghu kontra din id-decizjoni jikkonsisti fil-fatt illi, (i) ma hemmx xejn fil-ligi li jimpedixxu r-registrazzjoni ta' l-ittri "SL" billi dawn akkwistaw dik id-distintivita` kollegata ma' l-uzu tal-kummerc tas-socjeta` estera minnu rapprezentata u (ii)

huwa ghandu dritt eskluziv ghal dawn l-ittri in konnessjoni mal-prodotti li dwarhom saret l-applikazzjoni. F' dan il-kuntest huwa jikkontendi illi kieku kellu jaccetta l-kundizzjoni mposta mill-intimat ikun ifisser illi terzi jkollhom id-dritt jottjenu r-registrazzjoni ta' *trademark* bl-istess ittri ghall-prodotti fl-istess kategorija. Konsegwentement huwa talab biex it-*trademark* tieghu tigi registrata minghajr dik il-kundizzjoni.

Ghal dak li jinteressa dan l-appell il-fatti sostanzjali li waslu ghalih qed jigu hawn replikati:-

(I) Ir-rikorrenti *nomine* applika ghar-registrazzjoni tat-*trademark* "SL - CLASS";

(II) Ghall-intimat it-*trademark* hekk proposta li tigi registrata kienet nieqsa minn karattru distintiv [Artikolu 4 (1) (b) ta' l-Att XVI ta' l-2000] u ghalhekk irrifjuta r-registrazzjoni taghha. Ara ittri datati 28 ta' Mejju 2004 u 17 ta' Awissu 2004;

(III) Permezz ta' *fax* mibghut fl-24 ta' Settembru 2004 is-socju tar-rikorrenti *nomine* informa lill-intimat illi kienu lesti li jinkludu fit-talba taghhom limitazzjoni fis-sens illi "*Registration of this mark shall give no rights to the exclusive use of the letter 'S', the letter 'L' and the word 'CLASS'*". L-istess socju b' *fax* iehor ta' l-istess data rretifika l-*fax* precedenti tieghu billi ghall-konguntiv "*and*" issostitwixxa l-preposizzjoni "*or*";

(IV) B' ittra tas-6 ta' Otturbu 2004 l-intimat wiegeb illi t-*trademark* tigi registrata jekk ikun accettat illi "*Registration gives no right to the exclusive use of the letters 'SL', when used apart from the mark*";

(V) Nonostante skambju ta' korrispondenza ulterjuri u esebizzjoni ta' dokumentazzjoni in sostenn tal-punt tad-'*distinctiveness*', l-intimat baqa' adamanti fuq il-posizzjoni tieghu kif rifless fil-precitata ittra tas-6 ta' Ottubru 2004. Kienet din id-decizjoni li wasslet ghall-appell odjern;

Premessi dawn il-fatti jokkorri li qabel xejn jigi registrat illi l-ligi thalli f' idejn il-Qorti biex tiddetermina jekk ghandhiex tilqa' l-applikazzjoni kif formulata jew invece ghandhiex tilqaghha imma soggetta ghal dik ir-rizerva imposta mill-intimat. Ghandu jigi osservat ukoll illi l-istess ligi ma tissuggerixxi l-ebda gwidi u ma timponi ebda kriterju biex il-gudikant jasal ghad-decizjoni tieghu. Kollox hu mholli fid-dehen ghaqli tieghu. S' intendi hu dejjem deziderabbli li ma jistriehx fuq l-awtorita` tieghu biss izda jfittex konoxxenza minn dik id-duttrina legali l-aktar akkreditata fuq is-suggett u jezamina dik il-kazistika l-izjed affermata;

Kif illustrat fl-elenku tal-fatti fuq riportati l-Kontrollur jitlaq mil-punt oppozitorju illi t-*trademark* li l-appellanti *nomine* kien qed jintendi li tigi registrata ma kienx fih dak l-ingredjent sufficcjenti ta' "*distinctiveness*". Ghall-istharrig ta' din l-opposizzjoni din il-Qorti kellha tara x' inhu s-sinjifikat ta' "*distinctiveness*" li jista' koncepibilment iwassal biex it-*trademark de quo* titqies registrabbli;

Ma jistax ikun qatt dubitat illi, fl-istat attwali tal-ligi introdotta bil-Kapitolu 416, l-uzu ta' "ittri" alfabetici fit-*trademark* jirrientraw fid-definizzjoni li l-Att jaghti lill-kelma '*trademark*' fl-Artikolu 2 tieghu u ghalhekk, *rebus sic stantibus* u salv konsiderazzjonijiet ohra, *trademark* konsistenti minn semplici ittri hi brevettabbli jekk dawn ma jkollhomx funzjoni intrinsikament deskrittiva tal-karattru u tal-kwalita` tal-prodott;

Dan affermat, il-punt hawn involut jibqa' dak tal-karattru distintiv tat-*trademark*. Jinghad fil-**Kerly's** "**Law of Trade Marks and Trade Names**" (10th Edition, 1972 pagna 145) illi "*A tribunal considering the question of distinctiveness must consider all the circumstances, in particular the area and period of use*". Oltre dan, dejjem fl-accertament ta' l-istess karattru distintiv jokkorri li jinzammu in mira l-karatteristici inerenti ghal *trademark* u, fuq kollox, illi l-

konsumaturi tal-katergorija tal-prodott koncernat - vetturi ta’ certu lussu u kostuzi - hu ragonevolment diga ben informat u, x’ aktarx ukoll, aktar akkurat fl-ghazliet tieghu;

Applikati dawn il-kuncetti ghal kaz in ezami hi l-fehma konsiderata ta’ din il-Qorti illi fis-suq Malti, u dan hu wara kollox dak li jikkoncernana hawn, it-*trademark* intiza li tigi registrata hi bizzejjed distinta kemm fiha nnifisha, kemm ghall-uzu taghha f’ pajjizna fuq firxa ta’ erbghin sena (ara dokument datat 25 ta’ Jannar 2005 esebit a fol. 25 mar-rikors ta’ l-appell) u ghar-raguni wkoll li hi sew maghrufa mal-konsumaturi partikulari tal-klassi ta’ vetturi li ghalihom tirreferi t-*trademark*. Evalwata mbaghad fl-assjem taghha l-Qorti ssib li t-*trademark* in kwestjoni tikkontjeni dik ic-certa fantasija u partikolarita` li tattribwilha karattru orginali u effikacja individwalizzanti;

Ferma din il-konsiderazzjoni, jirrizulta mill-istess fatti dedotti illi l-intimat appellat tbieghed mill-posizzjoni orginarja tieghu dwar il-punt tal-karattru distintiv u kien preparat li jirregistra t-*trademark* kif sottomessa lilu, soggetta pero` ghal-limitazzjoni tal-kondizzjoni mposta kif aktar ‘il fuq espost. Ma jidherx li tali kondizzjoni ma taqax fil-poteri tal-Kontrollur. Il-**Kerly** (*op. cit.* pagna 136) jghid li f’ kazijiet bhal dawn “*the Registrar will in general require exclusive use of the letters to be dsclaimed*”, u a propozitu jiccita l-kaz tat-*trademark* ghall-vetturi konsistenti mill-ittra “T” kapsulizzata f’ forma ta’ djamant [**Diamond T Motor Co’s Application (1021)**]. Dik it-*trademark* giet registrata pero` b’ *disclaimer* ta’ l-eskluzivita ta’ l-ittra “T”. Jidher li tali rizerva dwar l-eskluzivita ta’ l-uzu ta’ l-ittri giet applikata mill-Qorti ta' l-Appell, sede Kummercjali, fil-kawza fl-ismijiet “**Albert W. Salamone *nomine* -vs- Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali**”, (Citazz. Nru. 54/87), 3 ta’ Mejju 1989, riferibilment ghat-*trademark* “b”, “h” u “s”;

Wiehed necessarjament jiddezumi minn dak appena rilevat illi r-*ratio* wara l-kondizzjoni mposta hi dovuta ghall-

preokkupazzjoni li jigi krejat dritt ta' eskluzivita` fuq ittri li fil-lingwagg u hsieb komuni huma allaccjati mat-tip merceologiku tal-prodott, u li, konsegwentement jinhass il-bzonn li dawn ghandhom jibqghu patrimonju ta' kulhadd. Dan bl-iskop li jigi evitat ostakolu ingustifikat lill-konkorrenti u li jigi evitat ukoll li l-ittri mahsuba ghar-registrazzjoni jitrasformaw ruhhom f' monopolju tal-fabrikazzjoni partikolari;

Fil-kaz prezenti, imbaghad, din il-Qorti ma tarax ghalfejn l-appellanti *nomine* tant assidwament jikkontesta t-tnehhija ta' l-eskluzivita` ta' l-ittri "SL" meta kien huwa stess, jew il-konsocju tieghu, li hareg bis-suggeriment f' dan l-istess sens (ara *fax* tieghu ta' l-24 ta' Settembru 2004). Fic-cirkostanzi ma jidherx li l-konkluzjoni ta' din il-Qorti tista' tkun diversa minn dik proposta mill-appellat.

Ghal dawn il-motivi u fis-sens tal-konsiderazzjonijiet premessi din il-Qorti tiddeciedi billi tichad l-appell u tikkonferma d-decizjoni tal-Kontrollur appellat. Fic-cirkostanzi tal-kaz l-ispejjez jibqghu bla taxxa bejn il-kontendenti. A skans ta' ekwivoci din il-Qorti taghmilha cara illi l-appellat ghandu jaghti kors ghall-proceduri tar-registrazzjoni tat-*trademark* fuq imsemmija pero` bil-kondizzjoni jew rizerva dwar l-uzu esklussiv ta' l-ittri "SL" kif ahjar dettaljata minnu fl-ittra tieghu tas-6 ta' Ottubru 2004.

< Sentenza Finali >

--------------------------------TMIEM--------------------------------