MALTA

QORTI TAL-APPELL
(Sede Inferjuri)

ONOR. IMĦALLEF LAWRENCE MINTOFF

Seduta 22 ta' Marzu, 2023

Appell Inferjuri Numru 47/2021 LM

Av. Sarah Galea bħala mandatarja speċjali ta'
Banca Farmafactoring S.p.A (VAT Reg no 07960110158)
('l-appellanta')

***vs*.**

Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali u
JUD IP Limited (C 88495) għal kull interess li jista' jkollha
('l-appellati')

Il-Qorti,

<u>Preliminari</u>

1. Dan huwa appell magħmul mill-**Avukat Sarah Galea bħala mandatarja speċjli tas-soċjetà estera banca Farmafactoring S.p.A.** [minn issa 'l quddiem 'l-appellanta noe'] mid-deċiżjoni mogħtija fit-30 ta' April, 2021, [minn issa 'l quddiem 'id-deċiżjoni appellata'], mill-**Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali**

[minn issa ʼl quddiem ʻil-Kontrollur appellatʼ], li permezz tagħha ddeċieda billi ċaħad l-oppożizzjoni[1] li l-appellanta noe kienet irreġistrat miegħu fil-konfront tal-applikazzjoni bin-numru TM59255 ippreżentata fil-25 taʼ Marzu, 2019 mis-soċjetà appellata **JUD IP Limited** [minn issa ʼl quddiem ʻis-soċjetà appellataʼ] għar-reġistrazzjoni taʼ *trademark* taħt il-Klassi numru 36.

Fatti

2. Il-fatti taʼ dan l-appell jirrigwardaw l-applikazzjoni tas-soċjetà appellata għar-reġistrazzjoni taʼ *trademark* ʻBNF Bankʼ bin-numru TM59255 [minn issa ʼl quddiem ʻit-*trademark*ʼ] ippreżentata lill-Kontrollur appellat fil-25 taʼ Marzu, 2019 fil-Klassi numru 36.

Mertu

3. Fis-27 taʼ Ġunju, 2019 is-soċjetà Banca Farmafactoring S.p.A., kif illum rappreżentata fʼdawn il-proċeduri permezz tal-mandatarja tagħha l-Av. Sarah Galea, ippreżentat erbaʼ avviżi taʼ oppożizzjoni mal-EUIPO[2] fil-konfront tar-reġistrazzjoni tal-imsemmija *trademark* a tenur tal-para. (b) tas-subartikolu 8(1) tal-EUTMR[3] abbażi tad-drittijiet tagħha preċedenti spettanti lilha permezz tat-*trademarks* reġistrati fʼisimha bin-numri rispettivi 013118121, 015733553, 017886831, 017886833 u 017939361. Fid-29 taʼ Lulju, 2019 l-appellanta noe ppreżentat is-sottomissjonijiet tagħha lill-Kontrollur appellat, fejn iddikjarat li

[1] Proċeduri taʼ oppożizzjoni numru 8 *ai termini* tar-Regoli 2018 dwar Tiftix u Oppożizzjoni rigward Trademarks (Avviż Legali 343 tal-2018).
[2] European Union Intellectual Property Office.
[3] REGOLAMENT (UE) 2017/1001 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-*trademark* tal-Unjoni Ewropea.

hija kienet qegħda topponi r-reġistrazzjoni tat-*trademark* skont l-applikazzjoni TM59255 a tenur tal-para. (b) tas-subartikolu 6(1) tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 597) minħabba l-probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku. Permezz ta' kommunikazzjoni lill-Kontrollur appellat datata 3 ta' Frar, 2020, is-soċjetà appellanta Banca Farmafactoring S.p.A. tramite r-rappreżentanti legali tagħha, ikkonfermat l-oppożizzjoni tagħha għall-applikazzjoni suriferita *ai termini* tal-para. (ii) tas-subregolament 9(4) tat-*Trademark Search and Opposition Rules, 2018* (A.L. 343.2018).

4. Is-soċjetà appellata wieġbet għal din l-oppożizzjoni fit-23 ta' Diċembru, 2019, fejn ikkontendiet li l-imsemmija oppożizzjoni kienet infondata, u għalhekk talbet lill-Kontrollur appellat sabiex jiċħadha.

<u>Id-deċiżjoni appellata</u>

5. Il-Kontrollur appellat wasal għad-deċiżjoni appellata tiegħu wara li għamel is-segwenti konsiderazzjonijiet rilevanti għal dan l-appell:

"Trademark application no. 59255 – BNF Bank filed on 25.03.2019; Class no. 36

This office has considered the matter based on the information provided in your notice of opposition to the registration of this trademark and (a) in the counter-statement to your opposition. Or (b) in the documentation provided in relation to the restriction of the Goods or Services together with other relevant documentation.

1. *This office is of the view that the earlier trademarks EUTM nos 013118121, 015733553, 017886831, 017886833 and 017939361 on the basis of which you have filed an opposition are not identical/similar and does not cover Services which are identical/similar with the trademark in caption, on the basis of which you have submitted your opposition. Thus the application cannot be refused on the grounds*

> *of Article/s 6(2) and 7(1) of the Trademarks Act 2000. (KAP 416). Hence, your opposition is being rejected."*

L-Appell

6. L-appellanta noe ippreżentat ir-rikors tal-appell tagħha fl-14 ta' Mejju, 2021 fejn qegħda titlob lil din il-Qorti sabiex tirrevoka u tannulla d-deċiżjoni appellata, filwaqt li:

> *"...tiddikjara li teżisti probablità ta' konfuzjoni bejn il-markju kkontestat u t-*trademarks *preċedenti jew liema minnhom, tas-soċjetà appellanti ai termini tal-Artikolu 6(2) tal-Kap 416, tilqa' l-oppożizzjoni imresqa mis-soċjetà appellanti u tordna li l-applikazzjoni TM 59255 'BNF Bank' tas-soċjetà appellata tigi miċħuda u respinta fl-intier tagħha bl-ispejjes kontra l-appellati, jew min minnhom."*

Tissottometti li l-aggravju tagħha huwa li d-deċiżjoni appellata hija żbaljata fil-fatt u fid-dritt fejn il-Kontrollur appellat naqas li jikkunsidra d-diversi fatturi bejn il-markji u s-servizzi in kwistjoni, meta ddikjara li ma kienx hemm probabbiltà ta' konfużjoni.

7. Is-soċjetà appellata wieġbet fl-1 ta' Ġunju, 2021, fejn ikkontendiet li d-deċiżjoni appellata hija ġusta u għalhekk timmerita li tiġi kkonfermata minn din il-Qorti.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

8. Din il-Qorti ser tgħaddi sabiex tikkunsidra l-aggravju tal-appellanta noe, u dan fid-dawl tar-risposta ntavolata mis-soċjetà appellata u tal-konsiderazzjonijiet magħmula mill-Kontrollur appellat fid-deċiżjoni appellata.

9. L-appellanta noe qegħda tikkontendi li d-deċiżjoni appellata hija żbaljata fil-fatt u fid-dritt, u għaldaqstant għandha tiġi revokata. Issostni li l-Kontrollur appellat naqas milli jevalwa tajjeb id-diversi fatturi bejn il-markji u s-servizzi in kwistjoni, u ddeċieda li ma teżistix probabbiltà ta' konfużjoni. Minn hawn l-appellanta noe tgħaddi sabiex tagħmel is-sottomissjonijiet tagħha fir-rigward tal-fatturi li fil-fehma tagħha huma interdipendenti u li kellhom jiġu nvestigati għall-fini tal-kwistjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni bejn il-markji skont il-liġijiet tagħna u anki dawk tal-Unjoni Ewropea (UE), il-*Guidelines for Examination of European Union Trade Marks tal-EUIPO, Part C Opposition* u l-każistika vasta kemm lokali u anki tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea [minn issa 'il-Qorti Ewropea'].

(a) Servizzi

Filwaqt li tagħmel riferiment għal Dok. H u għall-estratti ta' reġistrazzjoni Dok. C sa Dok. G, kollha esebiti mal-atti tal-oppożizzjoni u anki mar-rikors tal-appell, l-appellanta noe tispjega li s-servizzi konnessi mat-*trademarks* preċedenti tagħha u li abbażi tagħhom hija ntavolat l-oppożizzjoni tagħha, huma ndikati hemmhekk. Is-servizzi ndikati fl-applikazzjoni in kwistjoni magħmula mis-soċjetà appellata, huma kif jidhru f'Dok. B anness ukoll mar-rikors tagħha. L-appellanta noe għaddiet sabiex elenkat dawk is-servizzi li kienu identiċi ma' dawk marbutin mat-*trademarks* tagħha, u anki dawk li kienu simili. Tissottometti li skont il-ġurisprudenza stabbilita, l-evalwazzjoni tax-xebħ bejn il-prodotti jew servizzi in kwistjoni għandha ssir billi jiġu kkunsidrati l-fatturi rilevanti kollha tar-relazzjoni ta' bejniethom, inkluż in-natura tagħhom, l-iskop maħsub għalihom, il-metodu ta' użu tagħhom u jekk humiex f'kompetizzjoni

ma' xulxin jew kumplimentari. Tikkontendi li minn hawnhekk jidher kif it-termini kif ċitati mis-soċjetà appellata b'riferiment għall-Klassi 36 li taħtha saret l-applikazzjoni in kwistjoni, huma identiċi għal dawk koperti u protetti mit-*trademarks* reġistrati tagħha, u fejn huma simili, ix-xebħ huwa tassew qawwi. Tirrileva li t-termini kollha tas-soċjetà appellata jinkwadraw fid-definizzjonijiet ġenerali ta' servizzi bankarji u anki dawk ta' kreditu u finanzi.

(b) <u>Pubbliku rilevanti – grad ta' attenzjoni</u>

L-appellanta noe tispjega li konsumatur medju tal-kategorija ta' prodotti in kwistjoni, huwa kkunsidrat raġonevolment infurmat tajjeb u raġonevolment attent u prudenti, iżda kellu jitqies ukoll li l-grad ta' attenzjoni tal-konsumatur medju tinbidel skont il-kategorija ta' oġġetti jew servizzi in kwistjoni. Tirrileva li fil-każ odjern, is-servizzi li huma identiċi huma maħsuba għal pubbliku ġenerali, u huma servizzi speċjalizzati li jista' ikollhom konsegwenzi finanzjarji mportanti għall-utenti tagħhom. Madankollu l-attenzjoni tal-konsumaturi hawnhekk hija pjuttost għolja meta jagħżluhom. Tgħid iżda li skont il-linji gwida tal-EUIPO, il-fatt li l-oġġetti in kwistjoni huma maħsuba għal speċjalisti, ma jfissirx li l-grad ta' attenzjoni huwa wieħed dejjem għoli, u fuq bażi ta' kuljum il-livell ta' attenzjoni jista' ikun medju jew saħansitra baxx. L-appellanta noe tgħid li huwa aċċettat li l-pubbliku rilevanti ftit ikollu l-opportunità li jxebbaħ is-sinjali differenti u joqgħod fuq 'tifkira imperfetta', u għalhekk il-livell għoli ta' attenzjoni mhux neċessarjament ifisser li m'hemm l-ebda probabbiltà ta' konfużjoni għaliex il-fatturi kollha għandhom ukoll jiġi meqjusa skont il-prinċipju ta' interdipendenza.

(ċ) Il-Markji

Wara li tippreżenta tabella fejn fuq naħa minnhom jidhru t-*trademarks* tagħha kif reġistrati, u fuq in-naħa l-oħra tidher it-*trademark* li hija s-soġġett tal-applikazzjoni kkontestata, l-appellanta noe tissottometti li l-evalwazzjoni sħiħa tal-probabbiltà ta' konfużjoni fir-rigward tax-xebħ viżiv, fonetiku jew kunċettwali tas-sinjali in kwistjoni, titlob ukoll li tittieħed in konsiderazzjoni l-impressjoni ġenerali mogħtija mis-sinjali. Iżda tgħid li għandhom ukoll jiġu meqjusa b'mod partikolari, il-komponenti distintivi u dominanti. Tispjega li konsumatur medju s-soltu jħares lejn markju kollu, u ma jaħsibx biex jagħmel analiżi tad-dettalji tiegħu jew saħansitra jieħu l-ħin sabiex ifittex id-ditti differenti *online.* L-appellanta noe tgħid li huwa stabbilit fil-ġurisprudenza li l-evalwazzjoni tax-xebħ bejn is-sinjali in kwistjoni, għandu jsir billi jiġu eżaminati kull waħda mit-*trademarks* fl-intier tagħhom, iżda dan ma jfissirx li l-impressjoni ġenerali li tingħata lill-pubbliku mhijiex dominata minn xi wieħed jew iktar mill-komponenti tagħha. L-appellanta noe tgħid li fejn il-komponent tal-markji huwa negliġibbli, il-valutazzjoni tax-xebħ tista' issir biss fuq il-bażi tal-element dominanti ekwivalenti għall-immaġini li l-pubbliku rilevanti jżomm f'moħħu. L-appellanta noe tissottometti li fil-każ odjern, l-element dominanti u l-iktar distintiv fl-impressjoni ġenerali tas-sinjali kollha huma l-akronimi 'BFF' fir-rigward tat-*trademarks* preċedenti reġistrati, u 'BNF' fir-rigward tal-markju kkontestat, u l-*'word elements'* l-oħra huma negliġibbli fl-impressjoni ġenerali. Tgħid li barra minn hekk, il-konsumaturi għandhom it-tendenza li jqassru sinjali twal u għalhekk huwa biss it-terminu 'BFF' li jingħad mill-pubbliku rilevanti. L-istess fir-rigward tat-terminu 'BNF', fejn titħalla barra l-kelma '*bank'* sabiex

b'hekk hemm livell għoli ta' xebħ bejn il-markji in kwistjoni. Tgħid li għalhekk l-elementi tal-kliem, iżda anki l-logo isfar grafiku li jinstab fil-partijiet ta' fuq jew ta' isfel tal-markji tagħha, huma viżwalment ta' natura anċillari. L-appellanta noe tissottometti li fejn l-element dominanti huwa kapaċi li jiddomina l-immaġini tat-*trademark* li l-membri tal-pubbliku rilevanti jkollhom f'moħħhom, l-evalwazzjoni għandha ssir proprju skont dak l-element. Dan kollu tgħidu b'riferiment għall-ġurisprudenza, u tkompli billi tgħid li skont il-każistika tal-Qorti Ewropea, meta *trademark* tkun magħmula minn *'word elements'* u oħrajn figurattivi, kif inhu fil-każ ta' dawk reġistrati f'isimha, il-*'word elements'* bħal 'BFF' fil-każ odjern, huma bħala prinċipju iktar distintivi mill-elementi figurattivi, għaliex il-konsumatur medju jirreferi għalihom iktar faċilment billi jiċċita isimhom, milli jagħti deskrizzjoni tal-element figurattiv tat-*trademark.* L-appellanta noe ssostni li peress li *trademark* hija pperċepieta mill-konsumatur fl-intier tagħha, il-Kontrollur appellat ma setax jikkunsidra wieħed mill-elementi waħdu. Tgħid li fil-każ odjern, l-impatt tal-elementi l-oħra huwa limitat għaliex mhumiex distintivi u huma dgħajfin u dekorattivi jew aċċessorji, u għalhekk negliġibbli. L-appellanta noe tissottometti li l-akronimi 'BFF' u 'BNF' huma elementi dominanti, u dan kemm minħabba l-pożizzjoni ċentrali u anki d-daqs tal-iskritt tagħhom. Barra minn hekk, l-akronimi ma jikkorrispondu għal ebda kunċett, u għalhekk tgħid li għandhom jitqiesu iktar distintivi. Huwa għalhekk li l-Avviż ta' Oppożizzjoni tagħha u anki l-appell odjern huma bbażati fuq ix-xebħ għoli ta' bejniethom.

Paragun viżwali - L-appellanta noe taqbel mas-soċjetà appellata li viżwalment, hija l-ittra tan-nofs 'N' minflok 'F' li tagħmel differenza bejn il-markji in kwistjoni

u li din id-differenza hija waħda negliġibbli meta jittieħdu in konsiderazzjoni ż-żewġ sinjali dominanti l-oħra. Għalhekk stante li d-differenzi huma fl-elementi ta' importanza sekondarja fl-impressjoni ġenerali, tgħid li x-xebħ viżiv bejn l-imsemmija sinjali huwa wieħed għoli jew almenu fi grad medju. _**Paragun fonetiku**_ - L-appellanta noe tissottometti li fonetikament hemm livell għoli ta' xebħ għaliex l-element dominanti u distintiv tal-markju kkontestat huwa ppronunzjat b'mod simili ferm għat-*trademark* tagħha. _**Paragun kunċettwali**_ - Hawnhekk tgħid li l-evalwazzjoni għandha tkun fir-rigward ta' kif il-pubbliku rilevanti jifhem dawn il-markji, u meħud in konsiderazzjoni l-prodotti jew s-servizzi kkonċernati. Tissottometti li l-ebda markju m'għandu tifsira sħiħa, u anki jekk il-*'word elements'* bħal *'bank', 'banking group', 'a bank like no other' u 'academy'* jagħtu sens ta' kunċett, dawn ma kienux biżżejjed sabiex jistabbilixxu paragun kunċettwali għaliex ma kienux distintivi u ma kienux jagħtu ndikazzjoni ta' oriġini kummerċjali. B'hekk l-attenzjoni tal-pubbliku rilevanti kienet biss miġbuda lejn l-akronimi 'BNF' u 'BFF', u stante li ma kellhom l-ebda tifsira kunċettwali, dan kien jagħmilha diffiċli għall-konsumaturi li jifhmu li s-servizzi huma offruti minn oriġini kummerċjali differenti. Għaldaqstant minn evalwazzjoni sħiħa tal-markji in kwistjoni, jirriżulta li dawn huma simili f'iktar minn aspett wieħed, u għalhekk hemm probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-konsumatur.

(d) _Il-karattru distintiv tat-_<u>trademarks</u> _preċedenti_

L-appellanta noe tissottometti li dan huwa wieħed mill-fatturi li għandu jittieħed in konsiderazzjoni. Tirrileva li hija kienet ippreżentat provi lill-Kontrollur appellat sabiex turi l-karattru distintiv tat-*trademarks* tagħha gewwa

l-Unjoni Ewropea minħabba l-użu estensiv fis-swieq finanzjarji Ewropej. Iżda l-evalwazzjoni tal-karattru distintiv tagħhom u senjatament l-akronimu 'BFF' għandu jistrieħ fuq il-karattru distintiv tiegħu *per se,* u għandu jitqies normali fir-rigward tal-pubbliku rilevanti f'Malta.

(e) Evalwazzjoni ħolistika u konkluzjonijiet

L-appellanta noe tissottometti li l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni titlob ċerta interdipendenza bejn il-fatturi rilevanti, partikolarment bejn il-markju u l-oġġetti jew servizzi, iżda fejn il-grad ta' xebħ ta' dawn tal-aħħar huwa inqas, jista' jiġi kkumpensat b'livell iktar ta' xebħ bejn il-markji u viċi-versa. Tispjega li l-probabbiltà ta' konfużjoni tissussisti fejn il-konsumatur iħawwad *trademarks* jew fejn jagħmel konnessjoni bejn sinjali konfliġġenti, u jassumi li s-servizzi koperti huma mill-istess, jew li l-impriżi huma marbuta ekonomikament. Tispjega li fil-każ odjern, is-servizzi offruti huma identiċi u l-grad ta' attenzjoni tal-pubbliku rilevanti għandu jkun pjuttost għoli. L-appellanta noe tinsisti li sabiex tiġi evitata l-probabbiltà ta' konfużjoni, il-grad ta' differenza bejn il-markji in kwistjoni għandu jkun għoli. Tgħid li fil-każ odjern ġie muri li l-markji huma viżwalment u fonetikament simili, għall-inqas f'grad medju fejn l-ittri 'B*F' fl-elementi distintivi tagħhom jaqblu, filwaqt li l-akronimi 'BNF' u 'BFF' li m'għandhom l-ebda tifsira partikolari, ma jgħinux lill-konsumatur jagħmel distinzjoni bejniethom. Tgħid li meħuda in konsiderazzjoni l-identità bejn is-servizzi kkonċernati, id-differenzi minimi bejn il-markji mhumiex suffiċjenti sabiex titwarrab il-probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku rilevanti. Fuq nota tal-aħħar, l-appellanta noe tirrileva li l-EUIPO kienet ċaħdet tliet applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' EUTMs tas-soċjetà appellata. Dan wara

proċeduri ta' oppożizzjoni li saru minn Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. tal-Italja u minn BHF-Bank tal-Ġermanja, fir-rigward tal-markji tagħhom 'BNL' u 'BHF-Bank' rispettivament, u minħabba probabbiltà ta' konfużjoni. Tgħid li hija wkoll kienet opponiet l-applikazzjonijiet, iżda l-oppożizzjonijiet tagħha ġew magħluqa wara li l-applikazzjonijiet imsemmija ġew miċħuda mill-EUIPO. L-appellanta noe tenfasizza li hawnhekk il-prinċipju ta' konfużjoni kien ġie stabbilit, u l-argumenti mfissra mill-EUIPO fid-deċiżjonijiet relattivi, huma simili ferm għal dawk li ressqet hi fil-proċeduri ta' oppożizzjoni quddiem il-Kontrollur appellat, u anki f'dawn il-proċeduri quddiem il-Qorti.

10. Is-soċjetà appellata ssostni li d-deċiżjoni appellata hija ġusta, u għalhekk timmerita konferma. Tibda billi tirrileva li l-appell odjern għandu jiġi respint, u dan stante li l-appellanta noe opponiet għar-reġistrazzjoni abbażi tad-disposizzjonijiet tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta, meta din il-liġi ma kinitx tapplika għall-applikazzjoni li fir-rigward tagħha saret l-oppożizzjoni tagħha. Fin-nota ta' sottomissjonijiet tagħha ppreżentata fid-29 ta' April, 2022, is-soċjetà appellata rrilevat ukoll li fit-3 ta' Frar, 2020 l-appellanta noe kienet talbet korrezzjoni fir-rigward tal-oppożizzjoni tagħha li kienet saret quddiem il-Kontrollur appellat, sabiex b'hekk kull riferiment fl-imsemmija oppożizzjoni tagħha għall-Kap. 597 għandha tiġi sostitwita b'riferiment għall-Kap. 416. Madankollu hija ma kienet qatt ġiet notifikata b'din it-talba tal-appellanta noe. Fid-dawl tal-korrezzjoni msemmija, il-Qorti qegħda tastjeni milli tikkunsidra dak li eċċepiet b'mod preliminari s-soċjetà appellata.

Imbagħad is-soċjetà appellata fir-risposta tagħha tgħaddi sabiex tittratta l-fatturi li fuqhom l-appellanta noe straħet l-aggravju tagħha.

(a) Servizzi

Tirrileva fl-ewwel lok li l-appellanta noe ma setgħetx tippreżenta d-dokument immarkat 'Dok. H' f'dan l-istadju tal-proċeduri, għaliex dan seta' faċilment ġie ppreżentat qabel, u għalhekk tikkontendi li għandu jiġi sfilzat. Dwar l-allegata similarità bejn is-servizzi offruti miż-żewġ partijiet rispettivi, is-soċjetà appellata tissottometti li skont il-ġurisprudenza Ewropea, huwa paċifiku li l-imsemija similarità tista' tiġi ttemprata u kkumpensata permezz ta' konsiderazzjonijiet oħra li kienu ser isiru iktar tard fir-risposta tagħha, bħall-grad għoli ta' attenzjoni tal-pubbliku rilevanti u l-grad baxx jew negliġibbli ta' xebħ bejn il-markji rispettivi. Dan tgħidu b'riferiment għad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea fl-ismijiet **Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.**, fejn tgħid ukoll li d-*dictum* sar magħruf bħala l-*'interdependence principle',* li huwa fundamentali għall-analiżi korretta tal-grad ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn il-markji konfliġġenti. Tispjega li skont dan il-prinċipju, l-analiżi tal-probabbiltà ta' konfużjoni tistrieħ fuq numru ta' elementi bħar-rikonoxximent tal-markju preċedenti fis-suq, l-assoċjazzjoni li tista' ssir bejn il-markju preċedenti u dak ikkontestat, il-grad ta' xebħ bejn il-markji, u l-grad ta' xebħ bejn is-servizzi in kwistjoni. Is-soċjetà appellata tgħid li b'hekk isegwi li fejn il-markji huma differenti jew forsi simili f'grad baxx, u l-markji preċedenti għandhom biss grad normali ta' karattru distintiv u l-pubbliku rilevanti juri grad għoli ta' attenzjoni bħal m'hu fil-każ odjern, kull 'overlap' li jista' ikun hemm bejn is-servizzi mogħtija taħt il-markji rispettivi, jkollu sinjifikat ferm inqas fil-kors tal-istima sħiħa tal-markji in kwistjoni. Għalhekk is-soċjetà appellata esprimiet il-fehma li d-deċiżjoni appellata fejn il-Kontrollur appellat iddikjara li l-markji tal-appellanta

noe ma jkoprux 'servizzi' li huma l-istess jew simili għal dawk taħt il-markju fl-applikazzjoni, hija waħda tajba u din il-Qorti għandha tikkonfermaha. Filwaqt li ċċitat dak li qalet il-Qorti Ewropea fid-deċiżjoni **Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport** (C-251/95), fir-rigward tad-distinzjoni li għandha ssir bejn il-probabbiltà ta' assoċjazzjoni u l-probabbiltà ta' konfużjoni, liema tissottometti jikkostitwixxu prinċipji bażilari fil-liġi Ewropea tat-*trademarks*, u filwaqt li anki għamlet riferiment għal darb'oħra għad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea **Canon**, tissottometti li jsegwi li meta markju sempliċement *'brings to mind'* markju preċedenti, iżda l-konsumatur ma jassumiex li l-prodotti u/jew is-servizzi huma tal-istess oriġini kummerċjali, m'hemm l-ebda probabbiltà ta' konfużjoni. Tirrileva li anki f'**Sabel**, il-Qorti Ewropea qalet li l-kunċett ta' probabbiltà ta' konfużjoni jrid jiġi kkunsidrat skont il-fatturi kollha rilevanti għaċ-ċirkostanzi tal-każ. Fid-dawl ta' dan kollu, is-soċjetà appellata tissottometti li ma jistax jingħad li l-markju in kwistjoni *"brings to mind"* xi wieħed mill-markji preċedenti reġistrati f'isem l-appellanta noe, aħseb u ara kemm il-konsumatur jista' raġonevolment jikkunsidra li l-prodotti u/jew is-servizzi in kwistjoni huma tal-istess oriġini kummerċjali. Tgħid li l-markju kkontestat għall-kuntrarju, jista' biss ifakkar fil-markju preċedenti tas-soċjetà appellata 'BANIF Bank' issa 'BNF BANK' u mhux il-markji tal-appellanta noe. Tirrileva li BANIF Bank ilu jopera hawn Malta mill-2008, u fl-2017 ġie mibdul għal 'BNF Bank' wara bejgħ tal-ishma lis-sidien preżenti, u għalhekk il-pubbliku rilevanti għall-fini ta' evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni huwa l-konsumatur ta' servizzi bankarji hawn Malta minħabba li l-markju kkontestat huwa wieħed nazzjonali. Is-soċjetà appellata tgħid li l-BANIF Bank igawdi reputazzjoni bħala wieħed mill-banek ewlenin fil-qasam tas-servizzi bankarji *retail* u kummerċjali hawn Malta, u saħansitra huwa

magħruf sew mal-konsumatur Malti. Iżda ma setax jingħad l-istess fir-rigward tal-appellanta noe għaliex l-istituzzjonijiet tagħha m'għandhom l-ebda preżenza hawn Malta, u barra minn hekk ma joffrux servizzi lokalment, fejn saħansitra mhumiex awtorizzati li joffru servizz bankarji. Tispjega li l-marka 'BANIF' kienet ġiet reġistrata bħala markju figurattiv-verbali mad-Direttorat għar-Reġistrazzjoni tal-Proprjetà Industrijali ta' Malta bejn 4 ta' Settembru, 2008 u t-8 ta' Jannar, 2018, u anki bħala markju verbali mal-EUIPO bejn 15 ta' Novembru, 2010 u 26 ta' Frar, 2014. B'hekk dan il-markju gawda protezzjoni kemm lokalment u wkoll fl-Ewropa proprju qabel ma l-appellanta noe bdiet tgawdi l-protezzjoni fuq l-istess livell Ewropew. Tgħid li fl-istess żmien il-markju 'BANIF Bank' ġibed lejh avvjament konsiderevoli hawn Malta, u anki ġewwa l-Portugall, iżda qabel ma dan il-pajjiż inħakem minn kriżi finanzjarja. Tgħid li għalhekk kien biss il-markju tagħha li seta' jitqies li kellu xi forma ta' reputazzjoni hawn Malta, fejn is-suq bankarju huwa wieħed pjuttost żgħir, u b'hekk il-membri tal-pubbliku rilevanti kienu tassew jafu tajjeb liema huma l-banek li joperaw hawn Malta. Tikkontendi li għal dawn ir-raġunijiet ma seta' jkun hemm l-ebda probabbiltà ta' konfużjoni.

(b) <u>Il-pubbliku rilevanti – grad ta' attenzjoni</u>

Is-soċjetà appellata tissottometti li l-konsumatur medju tal-kategorija tal-prodotti in kwistjoni huwa kkunsidrat raġonevolment li huwa infurmat tajjeb u attent u prudenti, għaliex is-servizzi offruti mill-appellanta noe u mis-soċjetà appellata huma ta' natura speċjalizzata, u li jistgħu jkollhom konsegwenzi finanzjarji mportanti għalih. B'hekk tgħid li l-grad ta' attenzjoni tal-konsumaturi jkun pjuttost għoli meta jintgħażlu s-servizzi, u dan wara li jkunu għamlu riċerki

personali fejn imbagħad ikunu kapaċi li jagħmlu distinzjoni bejn il-markji tal-appellanta noe u dawk tagħha minħabba l-kontenut semantiku tagħhom u anki minħabba l-impressjoni kunċettwali tagħhom. Is-soċjetà appellata tgħid li l-konsumatur għandu jagħraf li l-markju tagħha huwa biss *'re-branding'* tal-markju preċedenti tagħha, u għalhekk ir-rabta bejn il-markju preċedenti u dak in kwistjoni, għandha ttaffi l-potenzjal ta' konfużjoni bejn il-markju tal-appellanta noe u dak tagħha. Tirrileva li l-linji gwida tal-EUIPO jaffermaw li s-servizzi offruti mill-appellanta noe u mis-soċjetà appellanta huma ta' natura speċjalizzata b'konsegwenzi finanzjarji importanti għall-konsumatur, u għalhekk l-attenzjoni ta' dan tal-aħħar meta jiġi biex jagħżel bejn żewġ banek ser tkun ogħla minn dik applikata fir-rigward ta' servizz oħrajn. Għalhekk is-sottomissjonijiet tal-appellanta noe huma nfondati.

(ċ) <u>Il-markji u l-elementi distintivi u dominanti tal-markji konfliġġenti</u>

Is-soċjetà appellata ssostni li skont kif ġie stabbilit f'diversi deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea, primarjament fid-deċiżjoni **Sabel**, l-apprezzament tal-markji għandu jkun wieħed sħiħ. Dan tgħid għaliex il-konsumatur jipperċepixxi il-markju kollu kemm hu mingħajr ma jinvestiga d-dettalji tiegħu. Għalhekk l-appellanta noe kienet żbaljata meta kkunsidrat biss it-terminu 'BFF' fir-rigward tal-markju tagħha, u t-terminu 'BNF' fir-rigward tal-markju tas-soċjetà appellata. Tgħid li skont kif ġie ritenut mill-Qorti Ewropea, għandhom jiġu kkunsidrati l-elementi dominanti u dawk distintivi tal-markji, u l-evalwazzjoni għandha ssir fir-rigward tax-xebħ viżiv, fonetiku u kunċettwali tal-markji, u tagħmel is-segwenti sottomissjonijiet f'dan ir-rigward: (i) <u>'BFF' (Verbali)</u> - Tirrileva li viżwalment il-markju tagħha jikkonsisti minn żewġ elementi verbali, u dak tal-appellanta noe

f'akronimu wiehed b'tliet ittri. Għalhekk tgħid li l-markji għandhom struttura u sekwenza differenti, u huma wkoll differenti fir-rigward tan-numru ta' kliem. Filwaqt li tirrileva li skont il-linji gwida tal-EUIPO *"the number and sequence of the letters/characteristics, the position of the coinciding letters/characters, the number of words and structure of the signs",* tissottometti li l-kelma "BANK" fil-markju kkontestat ma tiffigurax fil-markju preċedenti tal-appellanta noe, u għalhekk jagħti lok għal dehra distintiva. Għal dak li jirrigwarda x-xebħ fonetiku, tissottometti li l-enfażi hija fuq in-numru u s-sekwenza tas-sillabi li jagħmlu parti mill-markji, u hawnhekk l-imsemmija linji gwida suriferiti jgħidu *"the key elements for determing the overall phonetic impression of a trade mark are the syllables and their particular sequence and stress. The assessment of common syllables is particularly important when comparing marks phonetically, as a similar overall phonetic impression will be determined mostly those common syllables and the identical or similar combination".* Tgħid li l-markju tal-appellanta noe jikkonsisti f'sillaba waħda, u dak tagħha fi tnejn, fejn il-pronunzja għalhekk hija itwal sew. Tinsisti li jekk ukoll wieħed kellu jiskarta s-sillaba 'BANK' fil-markju kkontestat, l-ittra 'N' tbiddel it-tonalità u għalhekk din tingħaraf mill-ewwel. Dwar paragun konċettwali, tgħid li l-markju kkontestat joħloq ġustament l-impressjoni ta' istituzzjoni finanzjarja minħabba l-kelma 'BANK', iżda l-istess ma jistax jingħad fir-rigward tal-markju preċedenti tal-appellanta noe. Is-soċjetà appellanta tirrileva hawnhekk li skont il-linji gwida tal-EUIPO, ma jistax jingħad li l-markji huma konċettwalment simili meta wieħed mill-markji joħloq impressjoni fuq il-konsumatur. Fid-dawl ta' dan kollu ssostni li l-markju preċedenti 'BFF' u dak ikkontestat 'BNF BANK' huma sew differenti, jew l-iktar l-iktar simili fi grad baxx; (ii) <u>'BFF BANKING GROUP' (figurattiv)</u> - Is-soċjetà

appellata tissottometti li l-markju kkontestat huwa magħmul minn żewġ elementi verbali, u dak tal-appellanta noe huwa magħmul minn tliet elementi verbali u flimkien ma' element figurattiv, li b'hekk ibiddel l-element viżwali tiegħu. Għal dak li jirrigwarda x-xebħ fonetiku, tgħid li l-markju preċedenti tal-appellanta noe għandu żewġ sillabi iktar mill-markju tagħha, u dawn għandhom l-effett li jbiddlu għal kollox il-pronunzja tal-markju tal-appellanta. Dwar l-aspett kunċettwali, is-soċjetà appellata tissottometti li l-markju tagħha minħabba l-kelma 'BANK', jagħti lok għal kunċett ta' istituzzjoni finanzjarja waħda, filwaqt li l-markju tal-appellanta noe li għandu l-kliem ukoll 'BANKING GROUP', joħloq impressjoni ta' numru ta' istituzzjonijiet finanzjarji li jagħmlu parti mill-grupp. B'hekk ukoll il-markji rispettivi mil-lat figurattiv huma ferm differenti jew l-iktar l-iktar simili fi grad baxx; (iii) <u>'BFF a bank like no other' (Verbal)</u> - Issostni li viżwalment il-markji rispettivi huma differenti sew, għaliex filwaqt li l-markju preċedenti huwa magħmul minn sitt elementi verbali, il-markju kkontestat huwa magħmul minn żewġ elementi verbali biss. Tgħid li fonetikament, l-enfażi trid tkun fuq in-numru u s-sekwenza tas-sillabi u anki l-pronunzja, u għalhekk huwa diffiċli li wieħed jitfixkel bejn il-markji. Is-soċjetà appellata tgħid li stante li l-konsumatur is-soltu jagħraf markju kollu kif inhu, kif diġà kellha l-opportunità li tispjega, il-markju preċedenti kien joħloq dehra ta' istituzzjoni finanzjara superjuri minn istituzzjonijiet oħrajn ta' natura simili minħabba l-kliem "a bank like no other", iżda l-markju tagħha kien jagħti biss impressjoni ta' istituzzjoni finanzjarja sempliċi. Għalhekk, tenut ukoll il-fatt li l-pubbliku rilevanti jikkonsisti f'konsumaturi ta' livell ogħla ta' attenzjoni, il-markji in kwistjoni huma ferm differenti minn xulxin. (iv) <u>'BFF A BANK LIKE NO OTHER' (Figurattiv)</u> - Hawnhekk tgħid li l-markju preċedenti huwa magħmul minn erba' elementi verbali u anki

minn element figurattiv, u b'hekk jinbidel totalment l-element viżwali ta' dan il-markju. Tissottometti li l-element figurattiv huwa l-element dominanti li jiddistingwi l-markju tal-appellanta noe minn intraprizi oħrajn, u għalhekk hija żbaljata l-appellanta noe meta tgħid li l-unika differenza bejn il-markji hija l-ittra 'N'. Tirrileva li skont il-linji gwida tal-EUIPO, l-elementi figurattivi ta' markju jistgħu jagħtu lok għal element dominanti, li b'hekk ikun deċiżiv fil-paragun tal-markji. Hawnhekk tirrileva wkoll li l-markju preċedenti tal-appellanta noe huwa magħmul minn numru ta' sillabi u dak tagħha minn tnejn biss, sabiex b'hekk diffiċli li wieħed fonetikament jitgerfex. Tirrepeti wkoll l-argument tagħha li l-markju preċedenti tal-appellanta noe jevoka immaġini ta' istituzzjoni finanzjara superjuri minn istituzzjonijiet oħrajn simili, u dan filwaqt li l-markju tagħha huwa wieħed li jagħti l-impressjoni ta' sempliċement istituzzjoni finanzjarja. Għalhekk dan il-markju tal-appellanta noe u l-markju kkontestat huma ferm differenti minn xulxin. (v) <u>'BFF ACADEMY' (Figurattiv)</u> - Is-soċjetà appellata ssostni li l-markju tal-appellanta noe għandu wkoll element figurattiv li jbiddel għal kollox l-element viżwali tal-markju preċedenti, u dan fejn l-element figurattiv huwa wieħed dominanti u l-asserzjoni tal-appellanta noe li l-unika differenza bejn il-markji hija l-ittra 'N', hija tassew żbaljata. Tgħid li hawnhekk in-numru ta' sillabi jinfluwenzaw sew il-pronunzja tal-marka tal-appellanta noe, u għal darb'oħra taċċenna fuq it-tonalità li tirriżulta differenti minħabba l-ittra 'N'. Is-soċjetà appellata noe tissottometti wkoll li l-kelma 'BANK' fil-markju kkontestat joħloq l-idea ta' istituzzjoni finanzjarja, iżda l-kelma 'ACADEMY' fil-markju preċedenti tal-appellanta noe jissuġġerixxi istituzzjoni edukattiva, u għalhekk l-markji in kwistjoni joħolqu mpressjoni differenti għall-konsumatur. Tgħid li għal dawn ir-

raġunijiet il-markju figurattiv 'BFF ACADEMY' tal-appellanta noe huwa differenti sew mill-markju kkontestat 'BNF BANK'.

(d) Il-karattru distintiv tat-*trademarks* preċedenti

Għal dak li jirrigwarda l-karattru distintiv tat-*trademarks* tal-appellanta noe, is-soċjetà appellata tgħid li għandu jitwettaq apprezzament tal-karatteristiċi distinti u tar-reputazzjoni tiegħu. Tikkontendi li kif diġà rrilevat, l-ebda markju tal-appellanta noe meta mqabbel ma' dak tas-soċjetà appellata m'għandu karatteristiċi distinti. Tgħid li l-appellanta noe hawn Malta ma tgawdi l-ebda reputazzjoni stante li l-istituzzjonijiet ta' BFF m'għandhomx preżenza hawn Malta u lanqas joffru s-servizzi tagħhom hawn Malta, u l-appellanta noe saħansitra mhijiex awtorizzata sabiex tipprovdi servizzi finanzjarji lokalment. Tissottometti li madankollu ma jistax jingħad l-istess fil-konfront tagħha. Għalhekk l-asserzjoni tal-appellanta noe li l-markji preċedenti tagħha għandhom xi karattru distintiv, hija infondata u għandha tiġi miċħuda. Dwar id-dokumenti esebiti u mmarkati 'I-K', u li jirreferu għal proċeduri oħrajn quddiem l-EUIPO, is-soċjetà appellata tgħid li dawn huma rrilevanti għall-każ odjern għaliex jirrigwardaw terzi li ma jagħmlux parti mill-proċeduri odjerni, u jirrigwardaw markji differenti wkoll. Fuq punt finali, is-soċjetà appellata tirrileva li l-markju kkontestat jikkostitwixxi biss *'re-branding'* tal-markju preċedenti tagħha 'BANIF BANK'. Tgħid li l-BNF Bank plc li jagħmel użu mill-markju kkontestat, ilu liċenzjat sabiex jopera hawn Malta sa mis-27 ta' Marzu, 2007, u saħansitra huwa wieħed minn sitt *'core domestic banks'* fis-suq hawn Malta. Għalhekk huwa kien membru tal-'iSkema ta' Kumpens lid-Depożitanti' *ai termini* tar-Regolamenti tal-2015 dwar Skema ta' Kumpens lid-Depożitanti u jħallas id-

debitu kontribut. Tgħid li min-naħa tagħha l-appellanta noe mhijiex waħda minn dawk il-*'core domestic banks',* u lanqas m'hija awtorizzata sabiex topera fis-settur bankarju hawn Malta, u saħansitra mhijiex awtorizzata sabiex tipprovdi servizzi bankarji lokalment minn barra. Tikkontendi li għalhekk il-pubbliku rilevanti ma jistax jassoċja l-markju preċedenti tal-appellanta noe mal-markju kkontestat.

11. Il-Qorti mill-ewwel għandha tgħid li d-deċiżjoni appellata hija waħda tajba, u ma ssib l-ebda raġuni għaliex għandha tbiddilha. Tagħraf li l-Kontrollur appellat ċaħad l-oppożizzjoni tal-appellanta noe għaliex il-markji preċedenti tagħha ma kienux identiċi jew simili għall-markju kkontestat, u anki għaliex ma kienux ikopru servizzi li huma identiċi/simili għal dawk elenkati fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-markju kkontestat.

12. Il-Qorti tibda billi tikkunsidra l-ewwel raġuni mfissra mill-Kontrollur appellat għaċ-ċaħda tal-oppożizzjoni tal-appellanta noe, jiġifieri li l-markju preċedenti u dak ikkontestat mhumiex identiċi jew simili. L-appellanta noe tikkontendi li l-paragun bejn il-markji għandu jkun bejn l-akronimi 'BFF' u 'BNF' tal-markji rispettivi tal-partijiet, stante li dawn huma l-elementi l-iktar distintivi fil-markji tagħhom. Tikkontendi li l-kliem l-ieħor miżjud bħal '*banking group', 'a bank like no other'* u *'academy'* għal dak li jirrigwarda l-markji preċedenti tagħha, u l-kelma '*bank'* fir-rigward tal-markju kkontestat, huma elementi li l-konsumatur x'aktarx jarahom bħala essenzjalment dekorattivi jew fil-biċċa l-kbira tagħhom deskrittivi fir-rigward tas-servizzi assoċjati magħhom. L-appellanta noe għalhekk issostni li dawn il-kliem huma negliġibbli fil-perċezzjoni ġenerali tal-markji, u huma saħansitra ta' importanza sekondarja. Għal dak li

jirrigwarda l-element grafiku isfar fil-markji preċedenti tagħha, tinsisti li dan għandu jkun mifhum bħala wieħed aċċessorju u dekorattiv stante li l-blu skur tal-akronimu 'BFF' jokkupa ċ-ċentru kollu tal-markju relattiv. Hija tagħti wkoll raġuni oħra favur l-argument tagħha, li l-konsumatur għandu t-tendenza li jqassar sinjali twal. B'hekk dan iwassal, tgħid l-appellanta noe, għal livell għoli ta' xebħ bejn il-markji in kwistjoni.

13. Iżda mbagħad l-appellanta noe tagħmel punt tassew importanti u li fuqu l-Qorti tgħid li għandha tistrieħ id-deċiżjoni dwar il-vertenza bejn il-partijiet, li *"...t-trademark hija pperċepita kollha kemm hi fl-intier tagħha mill-konsumatur...",* u hawn l-appellanta noe tkompli billi tikkontendi wkoll li l-Kontrollur appellat ma setax jieħu biss in konsiderazzjoni element wieħed tat-*trademark* suġġett tal-applikazzjoni tas-soċjetà appellata. Meqjus dan il-punt fundamentali fl-evalwazzjoni li għandha ssir bejn il-markji preċedenti u dak ikkontestat, il-Qorti tgħid li l-konklużjoni tal-Kontrollur ma setgħetx tkun dik li stenniet mingħandu l-appellanta noe. Hija tittanta xxejjen dan l-ewwel prinċipju billi tirrileva li jista' jkun li f'ċerti ċirkostanzi wieħed jew iktar mill-komponenti ta' *trademark* jieħu importanza ikbar, u x-xebħ isir skont l-element dominanti waħdu. Fil-każ odjern tgħid li l-akronimi 'BFF' u 'BNF' fil-markji rispettivi tal-partijiet, huma elementi dominanti minħabba l-pożizzjoni ċentrali tagħhom, il-fatt li ma jikkorrispondu mal-ebda kunċett, u anki d-daqs tal-iskritt tagħhom. Iżda l-appellanta noe hija żbaljata, u l-Qorti ma tistax tikkondividi l-fehma tagħha li fil-każ odjern ix-xebħ għandu jsir skont dak l-element li hija qegħda tikkunsidra bħala dominanti fir-rigward tal-markji rispettivi. Jekk l-eżerċizzju ta' xebħ jitwettaq b'dan il-mod, bla dubbju dan iwassal għar-riżultat mixtieq mill-

appellanta noe, imma huwa riżultat li din il-Qorti tgħid li ma jirrispettax il-prinċipju fundamentali espress iktar 'il fuq, li għandu jwassal għal riżultat xieraq u ġust.

14. Il-Qorti tagħraf li tassew l-uniku differenza fl-akronimu ċentrali fil-markju preċedenti tal-appellanta noe u f'dak ikkontestat, jikkonsisti fl-ittra tan-nofs. Madankollu dan bl-ebda mod ma jista' iwassal għal konfużjoni fil-pubbliku rilevanti, li kif tgħid l-appellanta noe stess fir-rigward tas-servizzi offruti mill-partijiet, għandu jiġi kkunsidrat li jkun ta' attenzjoni pjuttost għolja. Tikkunsidra li l-markju kkontestat huwa wieħed pjuttost sempliċi, fejn il-parti dominanti fil-fehma tagħha ma tistax tittieħed li hija dik bl-ittri 'BNF'. Għalkemm huwa minnu li dawn jattiraw attenzjoni ikbar mingħand il-konsumatur minħabba li ma jinftehmux, il-kelma li ssegwi 'BANK' hija miktuba bl-istess mod b'ittri kbar tal-istess daqs u għamla, u fl-għajn tibbilanċja sew l-akronimu quddiem, b'mod li l-markju kkontestat ma jistax jiġi spezzettat iżda għandu jiġi evalwat fl-intier tiegħu.

15. Dan iwassal sabiex il-Qorti tagħraf li hemm differenza sostanzjali bejn l-akronimu 'BFF' reġistrat taħt it-*trademark* EUTM 013118121, fejn m'hemm l-ebda riferiment għas-servizz li jista' jiġi offrut taħt il-markju, u l-akronimu u kelma flimkien 'BNF BANK', fejn it-tieni qegħda tagħmel ċar il-konnessjoni bejn il-markju u s-servizz partikolari offrut taħtu. L-istess valutazzjoni għandha tingħata lill-markju preċedenti tal-appellanta noe, fejn fil-fehma tal-Qorti u kuntrarjament għal dak li tisħaq fuqu din tal-aħħar, l-element grafiku isfar jtellef sew mill-attenzjoni tal-ittri ċentrali, u dan kemm minħabba l-kulur iktar attraenti u anki minħabba n-natura tiegħu. L-istess forsi ma jistax jingħad fir-

rigward tal-kliem li jsegwu l-akronimu ċentrali 'BANKING GROUP' u 'A BANK LIKE NO OTHER' fil-markji EUTM 015733553, u EUTM 017886833 rispettivament. Iżda għal dak li jirrigwarda t-*trademark* EUTM 017939361, il-Qorti tgħid li pjuttost l-aħħar kelma 'ACADEMY' miktuba b'kulur iktar newtrali griż ċar, għandha tendenza li tisraq l-attenzjoni tal-konsumatur.

16. Għal dak li jirrigwarda t-tieni raġuni li ta l-Kontrollur appellat għaċ-ċaħda tal-oppożizzjoni ppreżentata mill-appellanta noe fir-rigward tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-markju kkontestat, il-Qorti filwaqt li qegħda tieħu konjizzjoni ta' Dok. H ippreżentat mar-rikors tal-appell stante li dan ma jikkostitwixxi l-ebda prova ġdida, tagħraf li hemm diversi servizzi offruti taħt il-markji rispettivi li huma l-istess jew simili. Iżda partikolarment b'riferiment għal Doc. BFF3 li jinstab fl-inkartament ippreżentat mill-Kontrollur appellat, il-Qorti tagħraf li attwalment is-servizzi offruti mill-appellanta noe taħt it-*trademarks* tagħha huma pjuttost speċjalizzati u ffukati fuq *factoring.* Ma jirriżultax li jista' jingħad l-istess fir-rigward tas-servizzi offruti taħt it-*trademark* ikkontestata. Hawnhekk il-Qorti tagħraf ukoll li l-imsemmija servizzi huma limitati lokalment, iżda kif sewwa tirrileva l-appellanta noe, ir-reġistrazzjoni tat-*trademarks* preċedenti tagħha saret mal-EUIPO, u dan ifisser li ssib l-applikazzjoni tagħha hawn Malta fejn tagħti protezzjoni lill-appellanta noe fir-rigward tas-servizzi elenkati minnha. Il-Qorti hawnhekk tixtieq tirrileva li spjegazzjoni aktar ċara fis-suċċint min-naħa tal-partijiet rispettivi dwar l-operat partikolari u attwali tagħhom, kien ikun hawnhekk tassew siewi għaliha sabiex tikkonkludi l-vertenza odjerna, anki permezz ta' riferiment għad-dokumenti esebiti in atti. Iżda anki jekk għandu jiġi kkunsidrat li wħud mis-servizzi offruti taħt il-markju preċedenti

u dak ikkontestat huma identiċi jew simili, il-Qorti diġà waslet għall-konklużjoni li l-imsemmija markji huma distinti minn xulxin, u ma joħolqu l-ebda konfużjoni mal-pubbliku rilevanti.

Decide

Għar-raġunijiet premessi l-Qorti tiddeċiedi dwar l-appell tal-appellanta noe billi tiċħdu, filwaqt li tikkonferma d-deċiżjoni appellata fl-intier tagħha, bl-ispejjeż kontra l-appellanta noe.

Moqrija.

Onor. Dr Lawrence Mintoff LL.D.
Imħallef

Rosemarie Calleja
Deputat Reġistratur