FIL-PRIM AWLA
TAL-QORTI ĊIVILI

ONOR. IMĦALLEF
IAN SPITERI BAILEY LL.M. LL.D.

Illum it-Tnejn, 30 ta' Settembru, 2024

Kawża Nru. 1

Rik. Nru. 536/2022 ISB

ONEPOINT, soċjeta' estera inkorporata taħt il-liġijiet ta' Franza, b'numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpaniji 440697712 bl-uffiċju reġistrat tagħha f'29 rue des Sablons, 75116 Pariġi, Franza, kif debitament irrapreżentata mill-mandatarju speċjali tagħha l-Avukat Paul Micallef Grimaud (i.d.67579M)

Vs

(i) On Point Limited (C 81670); u
(ii) Il-Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali

Il-Qorti,

Rat ir-**Rikors Ġuramentat** tas-soċjeta' **ONEPOINT**, intavolat fl-20 ta' Ġunju 2022, li permezz tiegħu hija talbet lill-Qorti sabiex:

1. *Tiddikjara li s-sinjal tas-soċjeta ntimata, irreġistrat f'Malta bin-numru ta' referenza 60011 - "ON POINT" - jikkonfliġġi ma', u jledi, id-drittijiet preċendenti li s-socjeta attriċi għandha fis-segwenti: (i) il-markju internazzjonali numru 1194616 (liema markju jinnomina, fost oħrajn, lill-Unjoni Ewropea u jkollu l-istess effett bħar-reġistrazzjoni ta' marka bħala trademark tal-UE a tenur tal-artikolu 189(2) tar-Regolament (UE) (2017/1001), u/jew (ii) l-EUTM numru 15820335, u/jew (iii) l-EUTM numru 15820384, u/jew (iv) l-EUTM numru 015820351, speċifikament peress li tippreżenta u/jew tagħti lok għal probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens ta' u skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 6(1)(b) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu 597 tal-liġijiet ta' Malta;*

2. *In segwitu għat-talba preċedenti, tiddikjara r-reġistrazzjoni tal-markju bin-numru ta' referenza 60011 f'isem is-soċjeta ntimata On Point Limited bħala invalida minħabba f'li ġiet irreġistrata bi ksur tal- artikolu 6(1)(b) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu 597 tal-liġijiet ta' Malta, u dan bil-konsegwenzi kollha stipulati fl-artikolu 54(2) tal-istess Att dwar it-Trademarks; u*

3. *Konsegwentement, tordna li r-reġistrazzjoni tal-markju bin-numru ta' referenza 60011 tiġi kkanċellata u mneħħija in toto mir-Reġistru tal-Markji ta' Malta.*

U dan wara illi ppremettiet:

1. *Illi l-Avukat Paul Micallef Grimaud jinsab debitament awtorizzat sabiex jirrappreżenta lis-soċjeta ONEPOINT, ossija soċjeta estera inkorporata taħt il-liġijiet ta' Franza, b'numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpaniji 440697712 u bl-uffiċċju reġistrat tagħha f'29 rue des Sablons, 75116 Pariġi, Franza (is-"**soċjeta rikorrenti**"), u dan bis-saħħa tal-prokura datata t-22 ta' Novembru 2021 (kopja annessa - "**Dok. OP1**");*

2. *Illi s-soċjeta rikorrenti ONEPOINT hija operatriċi u fornitriċi ta' servizzi marbuta ma' softwer u teknoloġija, kif aħjar deskritti aktar 'il quddiem, ben stabbilita u magħrufa fis-suq, bir-reġistrazzjoni u l-kwartieri ġenerali tagħha fi Franza, iżda b'għadd ta' uffiċċji ulterjuri tagħha u ta' affiljati relatati magħha f'diversi pajjiżi oħra madwar l-Ewropa (inklużi, iżda mhux limitati għall-Belġju, l-Olanda , il-Lussemburgu, u r-Renju Unit) kif ukoll lil hinn (inklużi l-Awstralja, il-Kanada u Singapor). Oriġinarjament stabbilita fl-2003, is-soċjeta rikorrenti llum għandha aktar minn 2,300 affiljati u msieħba f'aktar minn għaxar pajjiżi madwar id-dinja u, frott tal-investimenti tagħha, żviluppat reputazzjoni qawwija u rikonoxxuta fis-suq globali, li qed tkompli tikber u tespandi;*

3. *Illi inoltre, n-negozju tas-soċjeta rikorrenti jkopri firxa diversa ta' prodotti u servizzi, inklużi, iżda mhux limitati għal, ġestjoni u konsulenza tan-negozju, servizzi ta' konsulenza dwar is-softwer, servizzi ta' konsulenza u inġinerija tal-kompjuter, il-provvista u l-implimentazzjoni ta' softwer apposta u sistemi tal-IT, u l-analiżi tad-dejta, fejn notevolement kollha huma kkummerċjalizzati, offruti u pprovduti mis-soċjeta rikorrenti taħt l-isem, ossija ditta (brand) proprjetarju tagħha, "ONEPOINT";*

4. *Illi bħala sinjal ċar tas-suċċess li s-soċjeta rikorrenti kisbet u li qed tgawdi fis-suq taħt l-imsemmi isem tagħha, "ONEPOINT", l-bażi tal-klijenti tagħha kibret sal-punt li llum il-ġurnata tinkludi klijenti, nklużi kumpaniji multinazzjonali, minn firxa wiesgħa ta' setturi u industriji differenti (inklużi mis-setturi bankarji, tas-servizzi finanzjarji, tal-assigurazzjoni, industrijali u tat-telekomunikazzjoni), mifruxin globalment;*

5. *Illi bħala l-proprjetarja ta' tali isem "ONEPOINT", is-socjeta rikorrenti matul is-snin ottjeniet wkoll u rreġistrat f'isimha, kemm lokalment kif ukoll fuq livell reġjonali (inkluż mal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea ("***EUIPO***") u mal-Organizzazzjoni Dinija tal-Proprjetà Intellettwali ("***WIPO***")) diversi markji komposti esklussivament mit-terminu "ONEPOINT" jew inkella li jinkludu fihom it-terminu "ONEPOINT" bħala l-komponent distintiv u dominanti relattiv tagħhom. Permezz tal-*

investimenti u l-isforzi konsiderevoli tagħha, is-socjeta rikorrenti llum bniet u ppresrvat portafoll sostanzjali ta' dawn il-markji, inklużi notevolment dawn li ġejjin:

*(a) markju internazzjonali (markju verbali, ossija "word mark") bin-numru 1194616 - "ONEPOINT", li jkopri l-Klassijiet 9, 35, 36, 38, 41 u 42 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taħt in-Nice Agreement u applikabbli inter alia għall-Unjoni Ewropea (UE) bl-"istess effett bħar-reġistrazzjoni ta' marka bħala trademark tal-UE"a tenur tal-artikolu 189(2) tar-Regolament (UE) 2017/1001. Skont is-Sistema ta' Markji Internazzjonali ta' Madrid (cioe, l-Madrid System), dan il-markju ngħata effett reġistrat mill-EUIPO fi ħdan l-UE, bl-istess firxa ġeografika u infurzabbiltà daqs markju tal-Unjoni Ewropeja (EUTM), mill-**25 ta' Ottubru 2013** (vide "**Dok. OP2**" u "**Dok. OP3**", li huma estratti mir-reġistru tal-WIPO u r-reġistru tal-EUIPO);*

*(b) żewġ markji separati tal-UE (ossija **EUTMs**), bin-numri tagħhom 15820384 u 15820335, fejn it-tnejn li huma kienu ppreżentati mis-soċjeta rikorrenti fl-istess data u għall-istess klassijiet, cioe d-9 ta' Settembru 2016 u fil-Klassijiet 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 u 45, u li ngħataw reġistrazzjoni mill-EUIPO fit-12 ta' Jannar 2018 u d-19 ta' Jannar 2018 ripsettivament, għas-segwenti sinjali:*

onepoint.

*<u>EUTM Nru. 15820335</u> (“**Dok. OP4**”, estratt mir-reġistru tal-EUIPO);*

onepoint.

*<u>EUTM Nru. 15820384</u> (“**Dok. OP5**”, estratt mir-registru tal-EUIPO);*

*(c) markju tal-UE (EUTM) ieħor, iżda bin-numru 015820351, ippreżentat mis-soċjeta rikorrenti fid-9 ta’ Settembru 2016 għall-Klassijiet 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 u 45 u rreġistrat fit-18 ta’ Jannar 2018, u li jkopri varjazzjoni tas-sinjali murija fil-paragrafu “(b)” hawn fuq (“**Dok. OP6**”, estratt mir-reġistru tal-EUIPO).*

onepoint.

*6. Illi, f’dan l-isfond, is-soċjeta rikorrenti permezz tas-sorveljanza tagħha saret taf li s-soċjeta On Point Limited (C 81670) (is-“**soċjeta ntimata**”) irnexxielha, a skapitu tar-rikorrenti, tirreġistra f’isimha f’Malta mad-Direttorat tar-Reġistrazzjonijiet tal-Proprjetà Industrijali ta’ Malta (cioe l-Industrial Property Registrations Directorate), b’data ta’ applikazzjoni tat-3 ta’ Settembru 2019 u bin-numru ta’*

*referenza 60011, sinjal konfliġġenti ma' dawn il-markji preċedenti tal-istess soċjeta rikorrenti (kif elenkati hawn fuq), u li dan sar għal prodotti ta' **"**Business technology software**"** fil-Klassi 9**,** u fejn tali sinjal irreġistrat tas-soċjeta ntimata huwa kompost prinċipalment mit-terminu "ON POINT", kif riprodott u muri hawn taħt ("**Dok. OP7**", estratt mir-Registru tal-Markji ta' Malta);*

1. *Illi dan is-sinjal irreġistrat tas-soċjeta ntimata huwa essenzjalment kompost mit-terminu "ON POINT" bħala l-element ewlieni tiegħu (kif ikkonfermat ukoll minn ismu stess u kontenut fl-informazzjoni ta' reġistrazzjoni prevista fid-"**Dok. OP7**"), liema element verbali ("ON POINT") huwa, fih innfisu, evidentement identiku għal, jew fin-nuqqas ta' dan, mela mill-inqas simili ħafna għat-terminu "ONEPOINT" kif kontenut distintement fil-markji preċedenti tas-soċjeta rikorrentii u elenkati hawn fuq, ossija l-markju internazzjonali numru 1194616, l-EUTM numru 15820335, l-EUTM numru 15820384 u di piu l-EUTM numru 015820351. Barra minn hekk, il-prodotti li għalihom ġie rreġistrat dan is-sinjal kunfliġġenti tas-soċjeta intimata (60011), ossija; "Business technology software" fil-Klassi 9, jikkoinċidu wkoll mal-prodotti u servizzi koperti mill-markji tas-soċjeta rikorrenti (bħal, pereżempju, computer services, namely consultancy relating to computers and computer software" fil-Klassi 42,*

u teaching and training in the field of computers, internal computer networks, the Internet, and global communication networks, Internet sites, software, telecommunications, and advanced technologies and in the field of the development of computer programs and systems fil-Klassi 41 fir-rigward tal-markju internazzjonali numru 1194616, kif ukoll, separatament, business communication and commerce on internal computer networks, the internet and global communications networks fil-Klassi 35 u information technology consultancy and advice and technical support relating to the design, creation, development of document management fil-Klassi 42 fir-rigward tal-EUTM numru 15820335);

2. *Illi b'hekk huwa ċar li dan is-sinjal tas-soċjeta ntimata, rreġistrat f'Malta bin-numru ta' referenza 60011, jikkunfliġġi mad-drittijiet preċedenti tas-soċjeta rikorrenti, kif stabbiliti hawn fuq, u b'hekk huwa manifestament bi ksur tagħhom, u dan speċifikament għar-raġuni li tali sinjal jagħti lok għal probabbiltà ta' konfużjoni ai termini tal-artikolu 6(1)(b) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu 597 tal-liġijiet ta' Malta, bejn, min-naħa waħda, is- sinjal tas-soċjeta ntimata u, min-naħa l-oħra, l-imsemmija markji rreġistrati tas-soċjeta rikorrenti, cioe (i) il-markju internazzjonali numru 1194616, u/jew (ii) l-EUTM numru 15820335, u/jew (iii) l-EUTM numru 15820384, u/jew (iv) l-EUTM numru 015820351;*

3. *Illi, in vista tas-suespost, isegwi li l-imsemmi sinjal tas-soċjeta ntimata ġie applikat u rreġistrat f'Malta bi ksur tal-artikolu 6(1)(b) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu 597 tal-liġijiet ta' Malta, u konsegwentement ir-reġistrazzjoni tiegħu, cioe dak bin-numru ta' referenza 60011, għandha tiġi ddikjarata bħala invalida u kanċellata mir-Registru tal-Markji ta' Malta, fuq il-bażi ta' dik l-istess dispożizzjoni tal-liġi;*

4. *Illi s-soċjeta rikorrenti ġja kkontestat b'suċċess ir-registrazzjoni ta' l-istess identiku sinjal konfliġġenti tas-soċjeta ntimata quddiem l-Uffiċċju tal-Proprjetà Industrijali fir-Repubblika Ċeka, għalkemm fil-kuntest ta' dawk il-proċeduri, l-applikazzjoni għall-markju kienet saret minn On Point Services s.r.o., soċjeta Ċeka affiljata mas-soċjeta ntimata. Infatti, fid-deċiżjoni tagħha, l-Uffiċċju tal-Proprjetà Industrijali fir-Repubbblika Ċeka ikkonkludiet li kien hemm tali probabbiltà ta' konfużjoni bejn il-markji, kif qed jiġi issa mressaq mis-socjeta rikorrenti f'din il-kawza (kopja ta' din id-deċiżjoni annessa bħala "***Dok. OP8***"). Għandu jinghad ukoll illi din id-deċiżjoni, u l-konklużjonijiet ippronunzjati fiha, ġja ġew komunikati u miġjuba għall-attenzjoni tas-socjeta ntimata;*

5. *Illi, minkejja d-diversi interpellazzjonijiet li saru mis-soċjeta rikorrenti, inkluż permezz tal-ittra ġudizzjarja tagħha, bin-numru ta' referenza 5005/21 u datata t-23 ta' Novembru 2021, is-soċjeta ntimata baqgħet inadempjenti u żammet,*

mingħajr raġunijiet validi fil-liġi, din ir-reġistrazzjoni kontravvjenenti;

6. *Illi fid-dawl ta' dak premess, is-soċjeta rikorrenti għandha għad-dispożizzjoni tagħha, u qed tinvoka permezz tal-kawża odjerna, r-rimedji kollha kkontemplati fl-artikolu 52(1) u (3) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu 597 tal-liġijiet ta' Malta;*

7. *Illi, ħlief għall-punti legali sottomessi hawn fuq, il-fatti li jirriżultaw mir-reġistri tat-Trademarks lokali, Ewropej u Internazzjonali u dwar l-iskambju ta' korrispondenza bejn il-partijiet li jaf bihom personalment, il-fatti l-oħra nġiebu għall-konoxxenza tar-rikorrent nomine mis-soċjeta rikorrenti;*

8. *Illi din il-kawża qed issir ukoll kontra l-Kontrollur tal-Proprjeta Industrijali għall-integrita tal-ġudizzju u għal kull interess li jista' jkollu ai termini tal-Artikolu 99(1) tal-Kapitolu 597 tal-Liġijiet ta' Malta.*

9. *Illi għalhekk kellha ssir din il-kawża.*

Rat id-**dokumenti** ppreżentati mar-rikors promotur (Dok OP1 sa Dok OP8, fol 8 sa fol 72).

Rat id-**digriet** tagħha tal-4 ta' Lulju 2022, minn fejn jirriżulta illi r-rikors kien appuntat għas-smigħ għall-udjenza tat-30 ta' Settembru 2022.

Rat **ir-risposta ġuramentata** ta' **On Point Ltd** ppreżentata fit-23 ta' Awwissu 2022, (fol 78), li permezz tagħha hija eċċeppixxiet:

1. *Illi l-pretensjonijiet imressqa mis-soċjetà rikorrenti huma lkoll infondati fil-fatt u fid-dritt, u dan hekk kif ser ikollha l-opportunità tipprova s-soċjetà intimata matul it-trattazzjoni ta' din il-kawża;*

2. *Illi r-reġistrazzjoni tal-markju 'On Point', bin-numru ta' reġistrazzjoni 60011, saret u hija magħmula skont il-liġi;*

3. *Illi r-reġistrazzjoni tal-markju 'On Point' ma tivvjola ebda drittijiet pretiżi mis-soċjetà rikorrenti, liema drittijiet għandhom, fi kwalunkwe każ, jiġu ppruvati skont kif titlob il-liġi;*

4. *Illi kontrarjament għal dak allegat fir-rikors ġuramentat, il-markju reġistrat tas-soċjetà intimata ma jista' joħloq ebda element u/jew probabiltà ta' konfużjoni f'għajnejn il-pubbliku, u dana peress illi dan l-istess markju huwa ben distint mill-markji tas-soċjetà rikorrenti;*

5. *Illi ma hemm ebda xebħ bejn il-markju użat mis-soċjetà intimata u dawk indikati mis-soċjetà rikorrenti fir-rikors maħluf promotorju. Il-markji huma viżwalment distinti minn xulxin. L-ismijiet tan-negozju rispettiv taż-żewġ soċjetajiet – Onepoint u On Point – huma differenti minn xulxin, kemm fonetikament kif ukoll fit-tifsira tagħhom. Ma hemm ebda similarità kunċettwali bejn il-markji in kwistjoni;*

6. *Illi għalhekk, it-talba għall-invalidità tal-markju tas-soċjetà intimata ma għandhiex tiġi akkolta stante illi ma jirriżultawx l-elementi rikjesti għal tali invalidità skont l-Artikolu 6(1)(b) tal-Att Dwar it-Trademarks (Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta) u/jew l-Artikolu 9(2) tar-Regolament 2017/1001 tal-Unjoni Ewropeja;*

7. *Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost, anke fl-agħar ipotesi li l-markji in kwistjoni jitqiesu bħala simili, l-assoċċjazzjoni waħedha mingħajr il-probabiltà ta' konfużjoni m'għandhiex twassal għall-invalidità tat-trademark reġistrat tas-soċjetà intimata;*

8. *Illi mingħajr preġudizzju għas-suespost, kwalunkwe deċiżjoni minn qorti u/jew tribunal esteru ma tikkrea ebda preċedent lil dina l-Onorabbli Qorti. Id-deċiżjoni ċitata mis-soċjetà rikorrenti fir-rikors tagħha ma għandha assolutament ebda effett fuq il-mertu illi għandu jiġi deċiż minn dina l-Onorabbli Qorti, u dana għaliex il-parametri u l-kuntest huma kompletament differenti;*

9. *Salv eċċezzjonijiet ulterjuri skont il-liġi.*

Rat ir-rikors tal-attur nomine ntavolat fit-12 ta' Lulju 2022 li permezz tiegħu talab il-konnessjoni tal-kawżi bejn il-kawża odjerna u l-kawża fl-istess ismijiet bir-referenza **Rik 537/2022ISB**.

Rat illi fl-udjenza tat-30 ta' Settembru 2022, id-difensuri tal-partijiet b'referenza għad-dokumenti ppreżentati mar-rikors promotur Dok OP2 sa Dok OP8, iddikjaraw li l-awtenticita` tad-dokumenti mhux qed tiġi kkontestata.

Rat ukoll illi fl-udjenza tat-30 ta' Settembru 2022 l-attur noe ppreżenta nota (fol 91), b'dokument hemm anness (fol 92 sa fol 133).

Rat ir-**risposta ġuramentata** tal-**Kontrollur tal-Propjeta' Industrijali** intavolata fis-7 t'Ottubru 2022 (fol 134) li permezz tagħha eċċepixxa:

1. *Illi din ir-risposta qed issir ai termini tal-**artikolu 99(1) tal-Att dwar it-Trademarks (Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta)** u skond id-digriet ta' din l-Onorabbli Qorti tal-4 ta' Lulju 2022.*

Fatti li jaf bihom personalment:-

2. *Illi fit-3 ta' Settembru 2019 l-esponent irċieva l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tas-segwenti trademark figurattiva li tinkludi elementi ta' kliem (figurative-word).*

ONPOINT

3. *Illi r-reġistrazzjoni intalbet għan-Nice Class 9 biex tkopri prodotti ta' "business technology software".*

4. *Illi l-esponent deherlu li ma kien hemm l-ebda raġuni assoluta biex jirrifjuta r-reġistrazzjoni tat-trademark kif maħsub fl-artikolu 5 tal-Att dwar it-Trademarks.*

5. *Illi l-perjodu għall-oppożizzjoni tat-trademark in kwistjoni skatta fl-24 ta' Marzu 2020, però l-ebda persuna ma opponiet għar-reġistrazzjoni tagħha skond il-proċedura maħsuba fl-artikolu 50 tal-Att dwar it-Trademarks.*

6. *Illi minħabba f'hekk it-trademark ġiet reġistrata fit-23 ta' Ġunju 2020 bin-numru ta' referenza* ***TM60011****.*

Eċċezzjonijiet:-

7. *Illi r-reġistrazzjoni tat-trademark in kwistjoni saret skond id-diskrezzjoni u s-setgħa mogħtija lill-esponent Kontrollur taħt l-****artikolu 56 tal-Att dwar it-Trademarks****, liema diskrezzjoni tħaddmet strettament fil-parametri tal-Att dwar it-Trademarks. Dan għaliex l-esponent fiż-żmien tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni ma deherlux li kienet teżisti raġuni assoluta għar-rifjut tar-reġistrazzjoni u lanqas ma kien hemm oppożizzjoni ai termini tal-****artikolu 50 tal-istess Att****.*

8. *Illi għaldaqstant il-kawża odjerna mhix attriwibbli għal xi nuqqas tal-esponent. Fil-fatt l-esponent ġie mħarrek f'din il-kawża minħabba dak li jiddisponi l-****artikolu 99 tal-Att dwar it-Trademarks*** *u għall-iskop tal-eventwali eżegwibilità tal-ġudizzju ta' din l-Onorabbli Qorti, jekk ikun il-każ.*

9. *Illi, għalhekk ukoll,* ***ikun xi jkun l-eżitu tal-kawża, l-esponent Kontrollur m'għandux jeħel spejjeż tagħha.***

10. *Salv eċċezzjonijiet ulterjuri jekk ikun il-każ.*

Rat illi fl-udjenza tas-7 ta' Novembru 2022, xehed **John Richards in rappreżentanza tal-Kontrollur tal-Propjeta Industrijali** u ppreżenta żewġ dokumenti (Dok JR1 u Dok JR2, fol 143 sa fol 155).

Rat illi fl-udjenza tal-25 ta' Jannar 2023, id-difensur tal-attur noe iddikjara li kien ser jippreżenta affidavit ta' David Layani u wara dan jiddikjara li m'għandux aktar provi x'jipproduċi.

Rat in-nota tal-attur noe, intavolata fl-20 ta' Frar 2023 (fol 157) li permezz tagħha ppreżenta l-affidavit ta' **David Layani** b'dokumenti annessi (Dok DL1, fol 158 sa fol 388).

Rat in-nota tas-soċjeta' konvenuta On Point Ltd intavolata fl-4 t'April 2023 (fol 390) li permezz tagħha ppreżentat l-affidavit ta' **Stephen Abela** (fol 391 sa fol 393).

Rat illi fl-udjenza tas-17 ta' Mejju 2023, id-difensur tas-soċjeta' konvenuta ddikjara li m'għandux iżjed provi xi jressaq għajr nota ta' referenzi b'kopji ta' deċiżjonijiet u linji gwida tal-EUIPO eżebiti magħha.

Rat in-Nota ta' Referenzi tas-soċjeta' konvenuta intavolata fit-22 ta' Ġunju 2023 b'dokumenti annessi (fol 395 sa fol 720).

Rat illi fl-udjenza tal-25 ta' Settembru 2023, l-attur noe ppreżenta nota (fol 722) b'dokument anness (fol 723 sa fol 728).

Rat ukoll illi fl-udjenza tas-17 ta' Mejju 2023 saret id-dikjarazzjonijiet tad-difensuri tal-partijiet li m'għandhomx aktar provi x'jipproduċu.

Rat in-noti ta' sottomissjonijiet estensivi tal-partijiet.

Rat ukoll illi fl-udjenza tad-19 ta' April 2024, il-partijiet trattaw il-kawża u l-kawża tħalliet għal-lum għas-sentenza.

Rat l-atti l-oħra tal-kawża, inkluż mill-provi mressqa.

Ikkunsidrat:

Illi jirriżulta illi dan huwa proċediment li ttieħed mis-soċjeta' attriċi ai termini tal-**Artikolu 6(1)(b) tal-Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta.**

Illi s-**soċjeta' attriċi** tispjega li hija operatriċi u fornitriċi ta' servizzi marbuta ma' softwer u teknoloġija ben stabbilita fis-suq, bir-reġistrazzjoni u l-kwartieri tagħha fi Franza iżda b'għadd t'uffiċji tagħha u ta' affiljati tagħha mhux biss fl-Ewropa iżda anke barra mill-Ewropa u żvillupat reputazzjoni qawwija u rikonoxxuta fis-suq globali.

Tgħid li n-negozju tagħha jkopri firxa diversa ta' prodotti u servizzi inkluż ġestjoni u konsulenza tan-negozju, servizzi ta' konsulenza dwar is-softwer, servizzi ta' konsulenza u inġinerija tal-kompjuter, provvista u implimentazzjoni ta' softwer apposta u sistemi tal-IT, u analiżi tad-dejta, liema prodotti huma kkummerċjalizzati, offruti u pprovduti mis-soċjeta' rikorrenti taħt il-*brand name* ONEPOINT.

Tispjega li tul is-snin ottjeniet reġistrazzjoni f'isimha ta' numru ta' marki bħala l-propjetarja tal-isem ONEPOINT li jinkludu s-segwenti:

(a) markju internazzjonali (markju verbali, ossija "word mark") bin-numru 1194616 - "ONEPOINT", li jkopri l-Klassijiet 9, 35, 36, 38, 41 u 42 tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi taħt in-Nice Agreement u applikabbli inter alia għall-Unjoni Ewropea (UE) bl-"istess effett bħar-

reġistrazzjoni ta' marka bħala trademark tal-UE"a tenur tal-artikolu 189(2) tar-Regolament (UE) 2017/1001. Skont is-Sistema ta' Markji Internazzjonali ta' Madrid (cioe, l-Madrid System), dan il-markju ngħata effett reġistrat mill-EUIPO fi ħdan l-UE, bl-istess firxa ġeografika u infurzabbiltà daqs markju tal-Unjoni Ewropeja (EUTM), mill-**25 ta' Ottubru 2013** (vide "**Dok. OP2**" u "**Dok. OP3**", li huma estratti mir-reġistru tal-WIPO u r-reġistru tal-EUIPO);

(b) żewġ markji separati tal-UE (ossija **EUTMs**), bin-numri tagħhom 15820384 u 15820335, fejn it-tnejn li huma kienu ppreżentati mis-soċjeta rikorrenti fl-istess data u għall-istess klassijiet, cioe d-9 ta' Settembru 2016 u fil-Klassijiet 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 u 45, u li ngħataw reġistrazzjoni mill-EUIPO fit-12 ta' Jannar 2018 u d-19 ta' Jannar 2018 ripsettivament, għas-segwenti sinjali:

onepoint.

EUTM Nru. 15820335 ("**Dok. OP4**", estratt mir-reġistru tal-EUIPO);

onepoint.

EUTM Nru. 15820384 ("**Dok. OP5**", estratt mir-reġistru tal-EUIPO);

(c) markju tal-UE (EUTM) ieħor, iżda bin-numru 015820351, ippreżentat mis-soċjeta' rikorrenti fid-9 ta' Settembru 2016

għall-Klassijiet 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 u 45 u rreġistrat fit-18 ta' Jannar 2018, u li jkopri varjazzjoni tas-sinjali murija fil-paragrafu "(b)" hawn fuq ("**Dok. OP6**", estratt mir-reġistru tal-EUIPO).

Tikkontendi li s-soċjeta' rikorrent saret taf li s-soċjeta' konvenuta On Point Limited irreġistrat f'Malta mad-Direttorat tar-Reġistrazzjoni tal-Propjeta Intelletwali ta' Malta sinjal konfliġġenti ma' dawn il-marki bir-reġistrazzjoni 60011 u dan għal prodotti ta' *business technology software* fil-Klassi 9 bis-segwenti simbolu:

Issostni li s-sinjal *de quo* huwa essenzjalment kompost mit-terminu ON POINT bħala l-element ewlieni tiegħu liema element issostni li hu identiku jew għallinqas simili ħafna għat-terminu ONEPOINT kif kontenut fil-marki fuq elenkati. Tikkontendi li barra minn hekk, jikkonċidi wkoll mal-klassijiet ta' reġistrazzjoni.

Tikkontendi li għalhekk huwa ċar li s-sinjal *de quo* jikkunfliġġi mad-drittijiet preċedenti tas-soċjeta' attriċi u jagħtu lok għal probabilita` ta' konfużjoni ai termini tal-artikolu 6(1)(b) tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta u għalhekk ir-reġistrazzjoni tal-istess għandha tiġi ddikjarata invalida.

Tispjega li diġa' kkontestat b'suċċess ir-reġistrazzjoni tal-istess identiku sinjal quddiem l-Ufffiċju tal-Propjeta` Industrijali fir-Repubblika Ċeka,

kontra soċjeta’ Ċeka affiljata mas-soċjeta’ konvenuta, liema deċiżjoni nġiebet għall-attenzjoni tas-soċjeta’ konvenuta.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi s-**soċjeta’ konvenuta** min-naħa tagħha tikkontendi illi l-pretensjonijiet tas-soċjeta’ rikorrenti huma lkoll infondati fil-fatt u fid-dritt. Tispjega li r-reġistrazzjoni tal-marka ON POINT bir-reġistrazzjoni 60011 saret u hija magħmula skont il-liġi u ma tivvjola ebda drittijiet pretiżi mis-soċjeta’ attriċi.

Tikkontendi li l-marka *de quo* ma tista’ toħloq ebda element u/jew probabilita’ ta’ konfużjoni f’għajnejn il-pubbliku u dana peress illi l-marka *de quo* hija ben distinta mill-marki tas-soċjeta’ attriċi. Oltre’ minn hekk, tgħid li ma hemm ebda xebh bejn l-istess markji li huma viżwalment differenti minn xulxin anke fonetikament.

Ikkunsidrat ulterjorment:

Da parti tiegħu l-**Kontrollur tal-Propjeta` Industrijali** jispjega li hu rreġistrata l-marka *de quo* skont il-liġi, u dana wara li ma kien hemm ebda oġġezzjoni għal tali reġistrazzjoni. Isostni għalhekk li l-kawża odjerna mhix attriwibbli għal xi nuqqas tiegħu.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi mill-provi prodotti, jirriżultaw is-segwenti **fatti**:

Fix-xhieda tiegħu, **John Richard in rappreżentanza tal-Kontrollur tal-Propjeta Industrijali** jgħid li t-*trademark de quo* ġiet imqabbla ma’ żewġ

markji oħra u ċioe` T-Point u Bearing Point u ladarba ma rriżultax il-potenzjal ta' konfużjoni, il-Kontrollur għadda għar-reġistrazzjoni.

Mistoqsi jekk sarx paragun mal-markji tas-soċjeta' attriċi, jgħid li minn meta ġiet introdotta l-liġi l-ġdida fl-2019, ikun sar paragun mar-reġistrazzjonijiet lokali biss u mhux tal-EUIPO.

Ix-xhud ippreżenta kopja tal-faxxikoli tat-*trademarks* bir-referenza 60012 u 60011, li l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom.

In sostenn tar-rikors tagħha, is-soċjeta' attriċi ppreżentat dokument komparattiv b'eżempji ta' prodotti tal-konvenuta kummerċjalizzat b'mod kontravvenjenti tal-jeddijiet attriċi, li l-Qorti ħadet konjizzjoni tiegħu.

Fl-affidavit tiegħu **David Layani** jispjega li hu l-Kap Eżekuttiv ta' ONEPOINT, liema pożizzjoni ilu jokkupa mis-sena 2002.

Jispjega li ONEPOINT tiġġestixxi negozju ta' konsulenza u servizzi ta' IT u diġitali. Jgħid li tikkreja soluzzjonijiet għal kumpaniji u tagħti sostenn lil negozji sabiex jiżviluppaw vizjonijiet strateġiċi u jimplimentaw teknoloġija. Jispjega li tipprovdi lill-klijenti tagħha b'numru ta' servizzi, fosthom awditjar, *management*, konsulenza, inġinerija, analiżi ta' data u l-implimentar ta' sistemi ġodda ta' IT. Jgħid li tiddiżinja u tiżviluppa prodotti u servizzi teknoloġiċi. Jispjega li l-kumpanija għandha klijentela vasta li ġejja minn diversi pajjiżi u setturi.

Jgħid li l-kwartieri ġenerali tas-soċjeta' attriċi jinsabu fi Franza iżda mbagħad għandha diversi uffiċji u kumpanija affiljati magħha madwar id-dinja u fil-fatt timpjega madwar elfejn u disa' mitt (2,900) ruħ.

Barra minn hekk, jispjega li s-soċjeta' attriċi hija l-propjetarja ta' diversi *trade marks* reġistrati kemm fuq livell domestiku, dak Ewropew

(EUIPO) u mondjali (WIPO), liema marki jinkludu dawk elenkati fir-rikors promotur.

Jispjega li l-*word mark* ONEPOINT ilha tintuża fl-Unjoni Ewropea mis-sena 2013 mentri l-marka ilha tintuża mis-sena 2016. Jgħid li f'dan iż-żmien il-marka akkwistat u għandha rikonoxximent estiż u sod fis-suq.

Jgħid li inġieb għall-attenzjoni tiegħu l-fatt li l-kumpanija konvenuta irreġistrat f'Malta *trademark* fil-klassijiet 9 u 35 li s-soċjeta' attriċi qed tittenta li tħassar u li diġa` għamlet proċeduri simili b'suċċess fir-Repubblika Ċeka.

Permezz tad-dokumenti annessi mal-istess affidavit, huwa jelenka s-servizzi offruti taħt il-markji li jappartjenu għas-soċjeta' attriċi, kif ukoll eżempji tas-servizzi offruti, stejjer ta' suċċess, kif ukoll preżenza fil-midja tul is-snin – liema dokumenti l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom.

Permezz ta' dokumenti ulterjuri annessi mal-istess affidavit jelenka s-sitwazzjoni finanzjarja tas-soċjeta' attriċi, flimkien ma' eżempji ta' kontijiet għas-servizzi offruti u jindika li n-negozju predominanti tas-soċjeta' huwa *tech delivery* – liema dokumenti l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom.

Jispjega li l-kumpanija għandha presenza qawwija wkoll fuq il-midja soċjali u għalhekk il-presenza tagħha u r-rikonoxximent fis-suq kibru wkoll permezz ta' dan. Il-Qorti ħadet konjizzjoni tad-dokumenti relatati ma' dan il-fatt.

Jelenka u jippreżenta numru ta' pubblikazzjonijiet, li l-Qorti ħadet konjizzjoni tagħhom, li juru l-impatt tal-istess ditta kif illum kkonsolidat il-posizzjoni tagħha bħala waħda mill-*leading brands* fis-suq rispettiv u r-rikonoxximent li llum il-markji tagħha jgawdu fis-suq rispettiv minn diversi setturi.

Fl-affidavit tiegħu, **Stephen Abela** jgħid li huwa wieħed mill-azzjonisti u direttur tas-soċjeta' konvenuta li ġiet inkorporata fl-10 t'Awwissu tas-sena 2017, liema kumpanija hija kumpanija internazzjonali ta' softwer li għandha uffiċji f'Malta, fin-Niġerja, fir-Repubblika Ċeka u fil-Ghana.

Jispjega li l-kumpanija toffri diversi servizzi, fosthom li tiżviluppa sistema ta' softwer li tkun maħduma għall-klijent skont il-bżonnijiet taghhom jew l-integrazzjoni ta' softwer eżistenti u toffri anke servizzi ta' konsulenza f'dan il-qasam. Jgħid li s-servizz offrut huwa partikolari u għalhekk l-għażla sseħħ wara numru ta' laqgħat fejn il-klijent jevalwa sew dak li jkun jixtieq. Jispjega li s-softwer huwa bbażat fuq tlett oqsma u ċioe *accounting*, *task* u *project management* u rappurtar skont l-esiġenzi tal-klijent.

Jgħid li hu u l-azzjonisti l-oħra tal-Kumpanija, Peter Kupka u Vincent Zahra kienu waslu għall-isem 'On Point' wara ħafna riċerka u l-isem jirrifletti l-kwalita` tas-servizzi u/jew prodotti offruti u dana stante li huwa kruċjali li bħala kumpanija jkunu preċiżi fis-servizzi minnhom offruti.

Jispjega li s-soċjeta' konvenuta hija propjetarja ta' żewġ *trademarks* u ċioe` dawk reġistrati bin-numri 60011 u 60012, wieħed fil-klassi 9 u l-ieħor fil-klassi 35 rispettivament. Jgħid li dawn ġew reġistrati mad-Dipartiment tal-Kummerċ ta' Malta wara li ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni minn terzi u wara li ġie stabbilit li ma kien hemm ebda raġunijiet għala dawn kellhom jiġu rrifjutati.

Jirrespinġi l-allegazzjoni li l-markju tas-soċjeta' konvenuta qiegħed b'xi mod joħloq jew jagħti lok li tinħoloq xi konfużjoni fis-suq. Jgħid li primarjament hemm differenza notevoli bejn il-marki kemm viżwalment, kemm oralment u anke konċettwalment. Oltre` minn hekk, isostni li t-tnejn li huma joffru servizzi speċjalizzati f'suq partikolari u l-klijent ikun jirrikjedi l-prodott għall-għanijiet speċifiċi u billi dawn l-

għanijiet huma differenti, hemm ċertezza li klijent ser jagħżel prodott minn ieħor wara riċerka estensiva u għalhekk jintgħażel prodott minn ieħor għax il-klijent ikun irid il-kumpanija partikolari.

Jikkontendi li dak li jiddistingwi ż-żewġ soċjetajiet huwa l-prodott offrut, is-servizz mogħti u l-prezzijiet għall-istess u għalhekk isostni li huwa impossibli tinħoloq konfużjoni sempliċiment minħabba l-marka rispettivi taż-żewġ kumpaniji, speċjalment meta il-markji fihom innfushom huma distinti minn xulxin.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Illi meħud in konsiderazzjoni il-provi prodotti, il-Qorti sejra, qabel tagħmel il-konsiderazzjonijiet tagħha, tislet dak li jirriżulta mis-**sottomissjonijiet** u t-**trattazzjonijiet** magħmula mill-partijiet.

Illi s-**soċjeta' attriċi** tibda biex tgħid li l-kawża odjerna tikkonċerna *trademarks* li ġejjin mir-reġistrazzjoni internazzjonali numru 1194616, EUTM N 15820335, EUTM 15820384 u EUTM n 015820351 u ssostni li r-reġistrazzjoni tat-Trademark ikkontestata hija invalida stante li ai termini tal-artikolu 6(1)(b) tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta hemm probabbilita` ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku relevanti.

L-imsemmi artikolu 6(1)(b) tal-Kap 597 jagħti d-dritt lill-propjetarju tat-trademark preċedenti li jikseb l-invalidita tat-trademark li ġie rreġistrat wara. Issostni li skont il-linja gwida tal-EUIPO l-probabbilita` ta' konfużjoni hu kunċett legali aktar milli evalwazzjoni sempliċi u fattwali tal-ġudizzji loġiċi u l-preferenzi emozzjonali li jinformaw l-imġieba tal-konsumatur fil-ħsieb u d-drawwiet ta' xiri. Tirreferi għal numru ta' prinċipji stabbiliti mill-Qorti tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward u

tikkontendi li meta tevalwa l-probabilita` ta' konfużjoni, diversi fatturi interdipendenti għandhom jiġu apprezzati u ċioe:

- Il-Karattru distintiv tat-*trademark* preċedenti, kemm per se kif ukoll minħabba l-użu li saret minnu fis-suq;
- Il-grad ta' similarita` bejn it-*trademark* preċedenti u t-*trademark* li ġie wara, u dan billi jieħu akkont tal-fattura u l-elementi dominanti tagħhhom;
- Il-grad ta' similarita` bejn l-oġġetti u s-servizzi in kwistjoni; u
- Evalwazzjoni globali tal-probabbilita` ta' konfużjoni.

Issostni li dawn il-prinċipji ġew abbraċċati wkoll mill-Qrati tagħna u dan permezz tas-sentenzi **David Tonna noe vs Nicholas Young** deċiża mill-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili fit-12 ta' Ottubru 2006, **Avukat Dottor Luigi A. Sansone noe vs Dr Joseph P Bonnici noe** deċiża mill-Qorti tal-Appell fis-16 ta' Marzu 2009, **Avukat Dottor Luigi A. Sansone noe vs Strabuona Coffee International Limited** deċiża mill-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili fit-12 ta' Jannar 2022, kif ukoll **L-Avukat Dottor Luigi Sansone noe vs Philip Cassar Torregiani et** deċiża mill-Qorti tal-Appell fil-15 ta' Novembru 2005.

Tispjega li in vista tal-identita' tal-oġġetti/s-servizzi tat-trademarks preċedenti tagħha u dawk tat-trademarks ikkontestati u s-similarita` qawwija bejn is-sinjali koperti minn dawn il-marki, teżisti probabilita` ta' konfużjoni u b'hekk ir-reġistrazzjoni tat-Trademark ikkontestat kienet u għadha sa llum invalida ai termini tal-Artikolu 6(1) tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta, u għalhekk lanqas huwa meħtieġ li jiġi stabbilit li t-trademarks preċedenti jgawdu minn karattru ta' distintivita.

Tgħid li l-oġġetti tat-Trademark ikkontestat huwa *Business technology software* fil-Klassi 9. Tispjega li l-element ONEPOINT ma għandu l-ebda tifsira jew rilevanza deskrittiva għal kwalunkwe mill-oġġetti u/jew

is-servizzi offruti iżda igawdu minn karattru b'distintivita` msaħħa u dana stante l-posizzjoni fis-suq tal-istess soċjeta' attriċi.

Fir-rigward tal-identità / similarita` bejn l-oġġetti u s-servizzi, issostni li dawn huma identiċi kif jidher elenkat mill-klassijiet ta' reġistrazzjoni relevanti. Tgħid li m'hemm l-ebda rekwiżit fil-liġi li l-oġġetti u s-servizzi jikkonċidu *verbatim* iżda li jinkludu indikazzjoni ġenerali jew kategorija wiesgħa li tkopri l-oġġetti/servizzi tat-Trademark ikkontestat fl-intier tagħhom.

Barra minn hekk, issostni li teżisti similarita` kbira bejn il-marki, kemm fl-apparenza u kemm verbalment minħabba li l-konsumatur ser jirreferi għall-isem verbalment u mhux neċessarjament dejjem iħares lejn il-marka. In sostenn ta' dan tikkwota l-konklużjonijiet tal-EUIPO f'dan ir-rigward fejn permezz ta' deċiżjoni datata t-3 ta' Lulju 2023 l-EUIPO laqgħet it-talba tas-soċjeta' attriċi u ddikjarat li l-marka kkontestata kapaċi toħloq konfużjoni u għalhekk irrifjutat r-reġistrazzjoni tal-istess. Tikkontendi li l-konstatazzjonijiet mill-EUIPO huma ugwalment applikabbli għall-każ in eżami speċjalment in vista tal-fatt li jittrattaw l-istess marki.

Oltre` minn hekk, tispjega li qabel ma bdiet il-proċedura odjerna, is-soċjeta' attriċi kienet diġa` kkontestat b'suċċess ir-reġistrazzjoni tal-istess marki quddiem l-Uffiċju tal-Propjeta` Industrijali fir-Repubblika Ċeka, fejn tapplika l-istess liġi, u għalhekk din il-kawża għandha ssegwi l-istess konklużjonijiet.

Ikkunsidrat Ulterjorment:

Min-naħa tagħha, **is-soċjeta' konvenuta** tibda biex tgħid li l-azzjoni hija waħda bbażata fuq l-artikolu 6(1)(b) tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta

u għalhekk sabiex l-azzjoni tirnexxi wieħed irid janalizza jekk it-trademarks in kwistjoni humiex identiċi jew simili, iżda jrid jiġi determinat ukoll jekk l-allegat xebh huwiex biżżejjed li jwassal għal probabbilita` ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku. F'dan ir-rigward tirreferi estensivament għall-kawża fl-ismijiet **Mark A Attard Trading Company Limited vs Shoemarket Retail Stores Limited** deċiża mill-Qorti tal-Appell fil-25 ta' Novembru 2016. Issotni li b'mod simili l-klassi relattiva għall-kawża odjerna hija waħda li tirrigwarda riċerka estensiva u għalhekk il-konsumatur ser ikun jaf li ma hemmx konnessjoni bejn is-soċjeta' attriċi u dik konvenuta. Oltre` minn hekk, huwa evidenti li l-konsumatur ser ikun qed jonfoq ammonti sostanzjali.

Issostni li din il-Qorti mhijiex marbuta bid-deċiżjonijiet kemm tar-Repubblika Ċeka u kemm tal-EUIPO, kif ċitati u kwotati mis-soċjeta' attriċi. Oltre` minn hekk, tikkontendi li l-Uffiċju tar-Repubblika Ċeka kien jasal għall-konklużjoni differenti kienu ħa kont biss ta' dawk il-persuni fis-suq bl-għarfien tal-lingwa Ingliża. Tgħid għalhekk li wieħed irid fuq kollox iqis l-pubbliku relevanti.

Ikkunsidrat ulterjorment:

Fis-sottomissjonijiet tiegħu, il-**Kontrollur tal-Propjeta` Industrijali** jispjega li l-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta kif ukoll r-Regola dwar it-Trademarks (L.S. 597.04) jispeċifikaw huma kif għandha ssir t-tfittxija ta' sinjali simili meta jiġi biex japprova applikazzjoni u dan, kif spjegat minnu, jillimita ruħu għal tfittix lokali, u kien għalhekk li hu għamel propju dan.

Isostni għalhekk li ma jirriżulta xejn li jista' jixħet xi dubju dwar il-korrettezza tal-aġir tiegħu.

Ikkunsidrat ulerjorment:

Illi s-soċjeta' attriċi qed tikkontendi li s-soċjeta' konvenuta irreġistrat f'Malta marka li tikkonfliġġi ma' marki li jappertjenu lilha u dana bi ksur tal-**Artikolu 6(1)(b) tal-Kap 597**. Dan l-artikolu jipprovdi hekk:

> *6. (1) Trademark m'għandhiex tiġi reġistrata jew, jekk tkun reġistrata, tista' tiġi dikjarata invalida meta:*
>
> *(b) minħabba l-identità jew similarità tagħha ma' trademark preċedenti u l-identità jew is-similarità tal-oġġetti jew is-servizzi koperti mit-trademarks, teżisti l-probabbiltà ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, inkluża l-probbabiltà ta' assoċjazzjoni mill-pubbliku mat-trademark preċedenti*

Tqis illi fil-każ odjern mhuwiex kontestat, u huwa stat ta' fatt, li t-*trademarks* li jappartjenu lis-soċjeta' attriċi ġew reġistrati ferm qabel dawk li jappartjenu lis-soċjeta' konvenuta.

Fil-fatt jirriżulta illi:

ONEPOINT bħala *word mark* ġiet reġistrata mal-WIPO fil-25 ta' Ottubru 2013,

onepoint.

ġiet reġistrata mal-EUIPO fid-19 ta' Jannar 2018, bħala *combined mark – words and figurative element*,

onepoint.

ġiet reġistrata mal-EUIPO fit-12 ta' Jannar 2018, bħala *combined mark – words and figurative element*, u

onepoint.

ġiet reġistrata mal-EUIPO fid-9 ta' Settembru 2016, ukoll bħala *combined mark – words and figurative element*,

filwaqt illi

ONPOINT

ġiet reġistrata b'effett mit-3 ta' Settembru 2019 kemm fi Class 9 u kif ukoll fi Class 35.

Tqis għalhekk illi l-lanjanza bejn il-partijiet hija propju dwar l-eżistenza tal-probabbilita` ta' konfużjoni min-naħa tal-pubbliku, inkluża l-probabbilita` ta' assoċjazzjoni mill-pubbliku mat-*trademark* preċedenti.

Skont l-artikolu ċitat, biex ikun hemm ksur, l-oġġetti jew is-sinjali iridu ikunu identiċi jew simili u jrid ikun hemm *likelihood of confusion* li tinkludi *likelihood of association.* Kif ingħad fil-każ tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropeja **02 Holdings Limited and 02 (UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited C-533/06**:

> *The Court of Justice points out that a proprietor of a mark may prevent the use of a sign which is similar to his mark if four conditions are satisfied:*
>
> *that use must be in the course of trade;*
>
> *it must be without the consent of the proprietor of the mark;*

it must be in respect of goods or services which are identical with, or similar to, those for which the mark is registered; and,

it must affect or be liable to affect the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services, by reason of a likelihood of confusion on the part of the public.

Dwar fiex tikkonsisti '*likelihood of confusion*", fil-każ "**Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport**", deċiża fl-1998, il-Qorti Ewropea ġabret it-test li għandu jiġi adoperat fis-segwenti prinċipji:

- *"the likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all relevant factors;*
- *the matter must be judged through the eyes of the average consumer, of the goods or services in question, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant – but who rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind (the concept of imperfect recollection);*
- *the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details;*
- *the visual, aural and conceptual similarities of the marks must therefore be assessed by reference to the overall impression created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components;*

- *a lesser degree of similarity between the marks may be offset by a greater similarity between the goods or services, and vice versa;*
- *there is a greater likelihood of confusion where the earlier trade mark has a highly distinctive character, either per se, or because of the use that has been made of it".*

Tqis illi skont il-ġurisprudenza lokali, il-kwistjoni hija ppernjata fuq il-prinċipju tal-idea dominanti taż-żewġ marki, indipendentement mid-dettalji li jkunu jakkumpanjaw dik l-idea dominanti. Jekk l-idea dominanti tal-markju tħalli impressjoni tali li tista' ġġib konfużjoni bejn iż-żewġ markji, ikun hemm ksur tad-drittijietijiet intellettwali [**Salamone vs Borg** Vol XXXV1 piii p 616]. Fil-mument tax-xiri, il-konsumatur m'għandux il-marki quddiemu, f'moħħu għandu l-idea dominanti tal-marka. Sabiex wieħed jistabilixxi somiljanza irid jeżamina l-assjem tal-marki u mhux joqgħod janalizza l-elementi individwali ta' kull marka [**Dr.P, Valletta vs Borg** et 13.7.2001]

Il-Qorti tinnota li f'dan il-każ, is-soċjetajiet kontendenti jinsabu fl-istess negozju ta' *computer services consultancy.*

Tosserva li l-*European Union Intellectual Property Office* (EUIPO) diġa` kellha l-opportunita` li twettaq l-analiżi bejn it-*trademarks* in kwistjoni permezz tad-deċiżjoni taghha fl-ismijiet ONEPOINT vs On Point tat-3 ta' Lulju 2023 u hemm is-segwenti konklużjonijiet:

The appreciation of the likelihood of confusion depends on numerous elements and, in particular, on the recognition of the trade mark on the market, the association that the relevant public might make between the two marks and the degree of similarity between the signs and the services. It must be appreciated globally, taking into account all factors relevant

to the circumstances of the case (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sàbel, EU:C:1997:528, § 22).

In the present case, the services are identical. When the goods and services covered by the signs at issue are identical, the degree of difference between the signs must be high to exclude a likelihood of confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).

The relevant services target the public at large and customers with specific professional knowledge or expertise, whose degree of attention may vary from average to high. The degree of inherent distinctiveness of the earlier mark is normal.

The signs are visually and aurally similar to a higher-than-average degree and conceptually similar to a lower-than-average-degree. The overall similarity between the signs is significant. As detailed in section c), the contested sign includes almost the entire earlier mark, and the verbal component 'POINT' plays an independent distinctive role in both signs. The differences identified between the signs, consisting mostly of the less noticeable additional letter 'E' in the middle of the earlier mark, cannot counteract the similarities and the abovementioned commonalities. The signs coincide in both their beginnings and endings. The differing letter of the earlier mark appears in a non-prominent position between other identical letters and, therefore, relevant consumers may not notice it.

Furthermore, account is taken of the fact that average consumers rarely have the chance to make a direct comparison between different marks but must trust in their imperfect recollection of them (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Even consumers who pay a high degree of attention need to rely on their imperfect recollection of trade marks (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Therefore, the relevant public, who must rely on their imperfect recollection of the signs, could easily confuse them or believe that the identical services originate from the same or economically linked undertakings. Evaluating likelihood of confusion implies some interdependence between the relevant factors and, in particular, a similarity between the marks and between the goods or services. Therefore, a lesser degree of similarity between services may be offset by a greater degree of similarity between the marks and vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). In addition to the identity of the services in question, the visual and aural higher-than-average similarity outweigh and offset the lower-than-average conceptual similarity.

Considering all the above, there is a likelihood of confusion on the part of the English-speaking part of the public. As stated above in section c) of this decision, a likelihood of confusion for only part of the relevant public

> ***of the European Union is sufficient to reject the contested application.***
>
> *Therefore, the opposition is well founded on the basis of the opponent's EUTM registration No 15 820 384. It follows that the contested trade mark must be rejected for all the contested services.*

Għalkemm id-deċiżjoni tal-EUIPO kkwotata tagħmel l-analażi ma' markju wieħed minn dawk reġistrati f'isem is-soċjeta` rikorrenti, b'dana kollu l-istess deċiżjoni tgħid ukoll illi "*there is no need to examine the other earlier rights invoked by the opponent*", u din il-Qorti ma tista' bl-ebda mod taħrab mill-fatt li l-analiżi tal-EUIPO saret fl-isfera tal-pubbliku tal-Unjoni Ewropea li naturalment jinkludi l-pubbliku f'Malta. Oltre` minn hekk, din il-Qorti taqbel perfettament mal-analiżi magħmula mill-EUIPO fid-deċiżjoni tagħha, tagħmel l-apprezzament magħmul f'dik id-deċiżjoni tagħha, u għalhekk ma fadlilha xejn xi żżid magħha ħlief li tagħmilha tagħha.

Illi għalhekk il-Qorti qed issib li s-soċjeta' konvenuta kisret d-drittijiet intelletwali tas-soċjeta' attriċi taħt l-Artikolu 6(1)(b) tal-Kap 597 tal-Liġijiet ta' Malta billi jikkonfliġġi ma' u jledi d-drittijiet preċedenti li s-soċjeta' attriċi għandha fil-marki preċedenti tagħha hekk kif elenkati fir-rikors promotur.

GĦALDAQSTANT, il-Qorti qegħda taqta' u tiddeċiedi l-kawża billi tilqa' t-talbiet tas-soċjeta' attriċi u dana billi:

1. **Tilqa' l-ewwel talba attriċi u tiddikjara** li s-sinjal tas-soċjeta' intimata, irreġistrat f'Malta bin-numru ta' referenza 60011 - "ON

POINT" - jikkonfliġġi ma' u jledi d-drittijiet preċendenti li s-soċjeta` attriċi għandha fis-segwenti: (i) il-markju internazzjonali numru 1194616 (liema markju jinnomina, fost oħrajn, lill-Unjoni Ewropea u jkollu l-istess effett bħar-reġistrazzjoni ta' marka bħala trademark tal-UE a tenur tal-artikolu 189(2) tar-Regolament (UE) (2017/1001), u/jew (ii) l-EUTM numru 15820335, u/jew (iii) l-EUTM numru 15820384, u/jew (iv) l-EUTM numru 015820351, speċifikament peress li tippreżenta u/jew tagħti lok għal probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens ta' u skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 6(1)(b) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu 597 tal-liġijiet ta' Malta.

2. **Tilqa' t-tieni talba attriċi u tiddikjara** li r-reġistrazzjoni tal-markju bin-numru ta' referenza 60011 f'isem is-soċjeta' intimata On Point Limited bħala invalida minħabba f'li ġiet irreġistrata bi ksur tal-Artikolu 6(1)(b) tal-Att dwar it-Trademarks, Kapitolu 597 tal-Liġijiet ta' Malta, u dan bil-konsegwenzi kollha stipulati fl-artikolu 54(2) tal-istess Att dwar it-Trademarks.

3. **Tilqa' t-tielet talba u tordna** lill-konvenut Kontrollur tal-Propjeta Intelletwali sabiex jikkanċella minnufih u jneħħi in toto l-markju bin-numru ta' referenza 60011 mir-Reġistru tal-Markji ta' Malta.

4. **Tordna** li l-ispejjeż ta' din il-kawża jitħallsu mis-soċjeta' konvenuta On Point Limited.

Ian Spiteri Bailey
Onor. Imħallef

Amanda Cassar
Deputat Reġistratur