MALTA

QORTI ĊIVILI
PRIM'AWLA

ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF

Illum is-7 ta' Lulju, 2020

Mandat ta' Inibizzjoni Numru 737/2020 LM

Mconcepts Limited (C 66448)

vs.

Mannarinu Limited (C 18545), Bridget Borg (485672M), Noel Borg (364070M), Carlos Borg, Ismael Borg u Martina Borg

Il-Qorti,

Rat ir-Rikors tar-rikorrenti **Mconcepts Limited** (C 66448), (minn issa 'l quddiem "ir-rikorrenti"), li ġie ppreżentat fit-18 ta' Ġunju, 2020, li jgħid:

Illi l-esponenti, sabiex tikkawtela d-drittijiet tagħha, tixtieq iżżomm l-intimati milli jipproduċu jew ikomplu jipproduċu, jimmanifatturaw jew ikomplu jimmanifatturaw, jistokkjaw, jippromwovu, jirreklamaw, ibiegħu u/jew b'xi mod iqiegħdu fis-suq

prodotti u/jew aċċessorji ta' ġojjellerija, kemm taħt id-ditta 'Carisma Collection' kif ukoll taħt kwalunkwe isem ieħor, inkella milli b'xi mod jippermetti li jsir dan, anke jekk indirettament jew tramite terzi.

Is-soċjetà mittenti Mconcepts Ltd (C 66448) hija s-sid tad-ditta lokali magħrufa Mvintage (EUIPO Trademark Number Trade mark number 018047884) li ilha għal numru ta' snin tipproduċi u tbiegħ prodotti u aċċessorji ta' ġojjellerija b'kunċett distint u uniku għaliha, jintagħraf mal-ewwel daqqa t'għajn. Il-prodotti li toffri s-soċjetà rikorrenti huma ispirati minn storja u passjoni b'bażi ta' 'empowerment' u kif ukoll 'Maltese Heritage'. L-istorja tan-negozju Mvintage tirrifletti snin ta' passjoni, arti u dedikazzjoni, fejn id-disinn u l-isem ta' kull ġojjell jew aċċessorju mqiegħed fis-suq għandu warajh snin ta' riċerka, innovazzjoni u arti. Illum, is-soċjetà esponenti tgawdi minn reputazzjoni, u diversi negozji, inkluż ħanut proprju faċċata tal-bini tal-Qorti, li lkoll ma ġewx b'kumbinazzjoni, imma huma frott ta' bżulija, innovazzjoni, arti u investimenti kbar.

*F'dan l-aħħar jiem, l-esponenti intebħet illi l-intimati għoġobhom jaqbdu n-negozju tal-esponenti, u litteralment jipproduċu kunċett prattikament identiku, bi prodotti b'ismijiet u/jew kunċetti identiċi, u b'lista ta' prodotti litteralment identiċi, liema prodotti huma sfaċċatament ikkupjati minn dawk li s-soċjetà esponenti ilha taħdem fuqhom u tbiegħ għal snin, u jippromwovuhom taħt l-isem 'Carisma Collection'. Dan jidher mill-*cached version *tas-sit elettroniku li għadu ma huwiex* launched *formalment.*

Din ma hijiex xi kumbinazzjoni. Ibda biex:

- *Is-soċjetà Mannarinu Limited, li l-bqija tal-intimati jagħmlu parti minnha, hija esperta tal-*catering*, iżda f'daqqa waħda tatha għall-ġojjellerija;*
- *Fl-aħħar* event launch *li kellha s-soċjetà rikorrenti, is-soċjetà Mannarinu Limited kienet il-*caterer *imqabbad, u nies mill-familja li tmexxi Mannarinu Limited urew interess "żejjed" fil-prodotti li tipproduċi s-soċjetà rikorrenti;*
- *Ftit taż-żmien ilu, il-partner ta' Ismael Borg, wieħed minn dawk li qed jaħdem fuq "Carisma Collection", stħarrġet ma' Krystle Penza, il-moħħ wara l-kunċett Mvintage, jistgħux jagħmlu xi tip ta' negozju flimkien. Minn dan ma sar xejn;*
- *Carlos Borg, wieħed minn dawk li qed jaħdem fuq 'Carisma Collection', f'Mejju 2020 għamel ordni ta' erba' oġġetti mill-website tas-soċjetà rikorrenti, b'kull oġġett ikun ta'* size *differenti, bħal donnu biex jieħu kampjun minn kull wieħed;*
- *L-ismijiet tal-linji tal-prodotti huma prattikament identiċi, b'mod ovvju;*
- *Il-lista tal-linji tal-prodotti hija identika, sal-aħħar prodott;*

- *Il-kunċett sħiħ inkluż l-imbuttatura tal-mottiv tal-empowerment huwa ikkupjat ukoll;*
- *L-intimati lanqas biss kellhom il-mistħija jipproduċu* terms and conditions *tagħhom, imma tagħhom huma kkupjati kelma b'kelma minn dawk li hemm fil-*website *tar-rikorrenti;*
- *Hemm aktar x'wieħed jgħid.*

L-istanzi ripetuti ta' ikkupjar sfaċċat, ta' kompetizzjonijiet illeċita, u ta' aġir in mala fede fost l-oħrajn da parti tal-intimati huwa evidenti mid-dokument anness ma' dan il-mandat.

Dan id-dokument jitkellem waħdu.

Il-promozzjoni tal-intimati fuq l-internet turi illi huma beħsiebhom, fil-ġranet li ġejjin, iniedu u jqiegħdu fis-suq negozju tal-ġojjellerija li kif ingħad huwa dirett lejn ksur ovvju u sfaċċat tad-drittijiet intellettwali, fosthom iżda mhux limitat għad-drittijiet t'awtur tas-soċjetà rikorrenti, apparti kompetizzjoni illeċita u inġusta. Apparti hekk, huwa xogħol li evidentement joħloq konfużjoni kbira fis-suq.

Is-soċjetà rikorrenti tul is-snin għarfet tkun immotivata u ħolqot prodott artistiku, b'disinni u kunċetti distinti u jintagħrfu, apparti l-fatt li għamlet investimenti finanzjarji fil-miljuni tal-euro. Jekk l-intimati ma jitwaqqfux, dan ifisser li ser jitħallew jisirqu x-xogħol sfieq tal-esponenti, u jappropr jaw minn sforz enormi, drittijiet intellettwali u investiment qawwi ta' ħaddieħor biex b'mod l-aktar faċli, ancorche illegali, jagħmlu an easy buck *u agħar minn hekk,* they get away with it, *apparti l-fatt li joħolqu konfużjoni fis-suq.*

L-aġir tal-intimati huwa wkoll aġir ta' natura kriminali.

Ir-rikorrenti umilment jitlob li din l-Onorabbli Qorti tilqa' t-talba provviżorjament ai termini tal-artikolu 875(2) tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta' Malta.

Is-soċjetà esponenti tipprometti illi fil-jum tas-smigħ tal-mandat, tramite rappreżentant tagħha, hija tispjega fid-dettall l-istorja tagħha, ta' Mvintage, u kif dak li qed jagħmlu l-intimati huwa kkuppjar sfaċċat ta' dawk li jagħmlu huma.

Illi l-esponenti ser tiġi ppreġudikata jekk l-intimati ma jiġux inibiti kif ingħad.

Għaldaqstant, l-esponenti umilment titlob lil din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni sabiex iżżommhom milli jagħmlu l-ħwejjeġ hawn fuq imsemmija.

Rat illi l-intimati **Mannarinu Limited, Noel Borg, Bridget Borg, Ismael Borg, Carlos Borg u Martina Borg**, ġew debitament notifikati bir-Rikors fit-18 ta' Ġunju, 2020.

Rat id-digriet tagħha tat-18 ta' Ġunju, 2020 fejn laqgħet ir-Rikors provviżorjament u rriservat li tipprovdi b'mod definittiv fi stadju ulterjuri, u dan *ai termini* tal-artikolu 875(2) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta.

Rat ir-Risposta ta' **Mannarinu Limted** (C 18545), **Bridget Borg** (K.I. 485672M), **Noel Borg** (K.I. 364070M), **Carlos Borg, Ismael Borg** u **Martina Borg**), (minn issa 'l quddiem "l-intimati"), ippreżentata fil-25 ta' Ġunju 2020, li tgħid kif ġej:

1. *Illi preżentament huma jinsabu provviżorjament inibiti milli "jipproduċu jew ikomplu jipproduċu, jimmanifatturaw jew ikomplu jimmanifatturaw, jistokkjaw, jippromwovu, jirreklamaw, ibiegħu u/jew b'xi mod iqiegħdu fis-suq prodotti u/jew aċċessorji ta' ġojjellerija, kemm taħt id-ditta 'Carisma Collection' kif ukoll taħt kwalunkwe isem ieħor, inkella milli b'xi mod jippermetti li jsir dan, anke jekk indirettament jew tramite terzi";*
2. *Illi <u>in linea preliminari,</u> għandu jiġi rilevat li <u>l-esponenti **Carlos Borg, Ismael Borg** u **Martina Borg**</u> (it-tfal tal-konjugi Bridget Borg u Noel Borg) <u>ma humiex leġittimi kontradittturi f'din il-vertenza</u> stante li ma għandhom ebda attività imprenditorjali attwali u, jew prospettiva taħt id-ditta 'Carisma Collection' jew taħt kwalunkwe isem ieħor, u inoltre m'għandhomx jeddijiet dwar it-*trademark *reġistrat "Carisma" indikat fil-paragrafu sussegwenti;*
3. *Illi wkoll in linea preliminari, għandu jiġi rilevat li l-kumpannija esponenti **Mannarinu Limited** (18545) (li tagħha l-konjugi Bridget Borg u Noel Borg huma d-diretturi – ara dok. "A" hawn anness) hija leġittima kuntradittriċi stante li bi ħsiebha tiżvolgi attivitajiet imprenditorjali dwar ġojjellerija taħt it-*trademark *numru 60522 "Carisma", reġistrat fl-4 ta' Ġunju 2020 b'effett mit-30 ta' Jannar 2020 f'isem l-esponenti **Bridget Borg** (ukoll allura leġittima kontradittriċi f'dawn il-proċedimenti ċivili ġudizzjarji flimkien ma' żewġha **Noel Borg**), dwar is-segwenti oġġetti senjatament:*

Articles of jewellery; Articles of imitation jewellery; Articles of jewellery coated with precious metals; Articles of jewellery made of precious metal alloys; Articles of jewellery made from rope chain; Articles of jewellery made of precious metals; Articles of jewellery with precious stones; Articles of jewellery with ornamental stones; Artificial jewellery; Beads for making jewellery; Beads for making jewellery; Body costume jewellery; Body jewellery; Bracelets (jewellery); Bracelets (jewellery, jewelry (Am.); Bracelets (jewelry); Bracelets made of embroidered textile (jewelry)" – ara Dok. "B" hawn anness;

4. *Illi inoltri u mingħajr preġudizzju għal dak hawn aktar qabel espost, anke b'referenza għall-*affidavits *tal-esponenti hawn ilkoll annessi u mmarkati dok. "C" sa "G", ir-rikors ippreżentat fil-konfront tal-esponenti huwa kompletament infondat kemm fattwalment u kif ukoll legalment, għas-segwenti raġunijiet:*

Fl-ewwel lok, ***intempestività tal-azzjoni rikorrenti:*** *l-allegazzjonijiet magħmula fir-rikors huma prematuri u mgħaġġla, ibbażati kompletament fuq dak li l-kumpannija rikorrenti stess tissejjaħ bħala "***cached version** ***tas-sit elettroniku li għadu ma ġiex*** **launched** ***formalment"*** *(enfasi u sottolinejar miżjud):*

F'kull każ fejn si tratta ta' ksur allegat ta' xi jedd ta' proprjetà intellettwali, proċedura ta' twaqqif ai termini tal-art. 873 et seq tal-Kap. 12 tista' ssir biss fir-rigward ta' attivitajiet kummerċjali li jkunu ġa bdew u mhux fir-rigward ta' dawk l-azzjonijiet li fin-natura reali u intrinsika tagħhom, huma merament works in progress *mingħajr il-barka/l-approvazzjoni tal-kumpannija esponenti Mannarinu Limited u li, bħala tali, jistgħu dejjem ikunu assoġġettati għal tibdil sal-mument meta jiġu proprjament approvati u wara dan, atti fil-kors ta' kummerċ jinbdew għall-finijiet u l-effetti kollha ta' kull liġi relattiva;*

Fit-tieni lok, inoltre u mingħajr preġudizzju, ***assenza totali ta' ċarezza dwar l-allegati jeddijiet rikorrenti u l-konsegwenti bażi legali vantata mill-istess rikorrenti****;*

Qed jiġi allegat vagament "ksur ovvju u sfaċċat tad-drittijiet intellettwali, fosthom iżda mhux limitatament għad-drittijiet t'awtur tas-soċjetà rikorrenti, apparti kompetizzjoni illeċita u inġusta."

F'ċirkustanzi fejn:

*(a) L-unika ħaġa ovvja hi li assolutament ma jistax ikun hemm ebda forma ta' ksur ta' jeddijiet dwar it-*trademark *tal-UE numru 018047884 _____ b'xi użu*

fil-kummerċ ta' ***Carisma*** *u/jew* ***CARISMA COLLECTION*** *u/jew _____ u/jew _____ ; u*

*(b) L-esponenti jgawdu mill-fatt tar-reġistrazzjoni tat-*trademark *numru 60522 Carisma reġistrat f'isem l-intimata Bridget Borg dwar l-oġġetti hawn aktar qabel indikati,*

X'inhuma allura eżattament il-jeddijiet ta' proprjetà intellettwali l-oħra vantati mill-kumpannija rikorrenti?

Fir-rikors ma hemm ebda referenzi ċari għal xi disinn (reġistrat o meno) proprjetà esklussiva tar-rikorrenti, jew għal xi drittijiet tal-awtur esklussivi tar-rikorrenti, jew għal xi kelma jew tagline *reġistrati u/jew użati fil-kummerċ mir-rikorrenti* ad esclusionem.

*L-unika darba li r-rikorrenti għamlet referenza speċifika għal xi oġġett ta' proprjetà intellettwali tagħha, hija fir-rigward tal-marka tal-UE numru 018047884 _____, u f'dan ir-rigward bl-ebda sforz tal-immaġinazzjoni ma' wieħed jista' jiddeduċi jew jinnota xi somiljanza mat-*trademark *Carisma reġistrat f'Malta, u/jew tal-markji CARISMA COLLECTION / _____ / _____.*

Inoltre, x''nhuma allura eżattament id-dispożizzjonijiet ta' liġi allegatament miksura?

*Forsi r-regolament U.E. 2017/1001 dwar it-*trademark *tal-Unjoni Ewropea? u/jew il-Kap. 597 dwar* trademarks? *u/jew inkella l-Kap. 415 dwar drittijiet tal-awtur? u/jew inkella l-Kap. 417 dwar privattivi u disinni? u/jew inkella forsi l-Kap. 589 dwar* trade secrets? *u/jew inkella forsi altrimenti l-Kap. 13 dwar limiti ta' korrispondenza bejn kummerċjanti? u/jew forsi l-Kap. 379 dwar Kompetizzjoni? Jew forsi xi liġi oħra? Jew forsi ftit minn kollox? U fi kwalunkwe każ, liema dispożizzjonijiet speċifiċi minn xi waħda jew oħra minn dawn il-liġijiet?*

Din l-Onorabbli Qorti tinsab tenuta tiddeċiedi fuq bażi prima facie *dwar ksur ta' allegati jeddijiet, li jridu jkollhom fundament ġuridiku ċar u preċiż mal-ewwel daqqa t'għajn, u f'dan il-każ, fejn ma ġew ċitati ebda dispożizzjonijiet ta' liġi u ma ġie indikat xejn speċifiku f'dan ir-rigward, din il-Qorti m'għandha ebda kompitu li tispekula Hi u tidħol tagħmel xi* fishing expedition *dwar forsi x'inhi jew x'tista' tkun il-bażi legali tal-kumpannija rikorrenti f'dan ir-rigward;*

> *Fit-tielet lok, inoltri u mingħajr preġudizzju, aġir żbilanċjat u sproporzjonat għall-aħħar min-naħa tal-kumpannija rikorrenti, intiż purament sabiex tiġi stultifikata b'kull mod kwalunkwe attività leċita min-naħa tal-kumpannija esponenti li tkun tista' tikkompeti fis-suq mal-attivitajiet kummerċjali tal-istess kumpannija rikorrenti;*
>
> *Il-kumpannija intimata esponenti bi ħsiebha tuża t-*trademark *"Carisma" proprjetà reġistrata tal-intimata esponenti Bridget Borg in kwantu fi* trademark *reġistrat f'isimha bin-numru ta' reġistrazzjoni 60522 u dan f'ċirkostanzi fejn, bl-għaqal kollu u bi proċeduri trasparenti mhux kontestati min-naħa tal-kumpannija rikorrenti* a tempo vergine, *fit-30 ta' Jannar 2020 l-istess Bridget Borg applikat sabiex tirreġistra tali* trademark *u, wara skrutinju min-naħa tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali kif ukoll assenza ta' oppożizzjoni minn terzi fi żmien 60 ġurnata ta' xogħol mid-data tal-pubblikazzjoni tal-istess* trademark *fl-*IP Online Journal *ta' Malta, fl-4 ta' Ġunju 2020 inħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni biex b'daqstant il-kumpannija esponenti bdiet tħejji sabiex tirreklama u eventwalment tniedi l-kollezzjoni ta' ġojjellerija tagħha taħt it-*trademark *reġistrat* ***Carisma*** *u bl-użu ta' verżjonijiet stilizzati tal-istess kelma bħal ma jidher per eżempju f'CARISMA COLLECTION, _____ u _____ in kompetizzjoni mal-linja tal-istess ġeneru _____ tal-kumpannija rikorrenti, b'*trademarks *kompletament distinti 'l waħda mill-oħra.*

Illi inoltre u mingħajr preġudizzju għal dak hawn aktar qabel espost, l-utilità reali ta' bosta mill-miżuri mitluba mill-kumpannija rikorrenti dwar diversi ilmenti minnha promossi hija vanifikata mill-fatt li, hekk kif stqarru l-intimati kollha f'dan il-każ, fost it-tibdiliet li għandhom isiru fil-verżjonijiet uffiċjali tas-sit elettroniku www.carismacollections.com u tal-medja soċjali dwar il-kollezzjonijiet Carisma, hemm is-segwenti:

(a) *fl-ewwel lok, fil-lista ta' COLLECTIONS, l-espressjoni "Il-Maduma Maltija" għandha tinbidel għal espressjoni oħra li ma fihiex/ma tikkonsistix fil-kelma "Maduma" (la fis-singular u lanqas fil-plural). Dan minkejja l-fatt li l-espressjoni "Il-Maduma Maltija" hija ċertament waħda komuni di per se' u mhux proprjetà kummerċali ta' xi intrapriża waħda;*

(b) *fit-tieni lok, ukoll fil-lista ta' COLLECTIONS, fir-rigward ta' PENDANTS il-kelma "MADUMA" ser tinbidel u tiġi sostitwita b'kelma oħra li ma fihiex/ma tikkonsistix fl-istess kelma "MADUMA" (la fis-singular u lanqas fil-plural). Dan minkejja l-fatt li, hawn ukoll, l-espressjoni "MADUMA" hija ċertament*

waħda komuni di per se' u mhux proprjetà kummerċjali ta' xi intrapriża waħda;

(c) *fit-tielet lok, ukoll fil-lista ta'* COLLECTIONS, *il-kelma "*Initials*" ser tibidel u tiġi sostitwita b'kelma oħra li ma fihiex/ma tikkonsistix fl-istess kelma "*Initials*" (la fis-singular u lanqas fil-plural). Dan minkejja l-fatt li, hawn ukoll, l-espressjoni "*Initials*" hija deskrittiva u ċertament waħda komuni di per se' u mhux proprjetà kummerċjali ta' xi intrapriża waħda;*

(d) *fir-raba' lok, ukoll fil-lista ta'* COLLECTIONS, *l-espressjoni "Zodiac signs" ser tinbidel u tiġi sostitwita b'espressjoni oħra li ma fihiex/ma tikkonsistix fl-istess espressjoni "Zodiac signs" (la fis-singular u lanqas fil-plural). Dan minkejja l-fatt li, hawn ukoll l-espressjoni "Zodiac signs" hija deskrittiva u ċertament waħda komuni di per se' u mhux proprjetà kummerċjali ta' xi intrapriża waħa;*

(e) *fil-ħames lok, ukoll fil-lista ta'* COLLECTIONS, *l-espressjoni "*Basics*" ser tinbidel u tiġi sostitwita b'espressjoni oħra li ma fihiex/ma tikkonsistix fl-istess espressjoni "*Basics*" (la fis-singular u lanqas fil-plural). Dan minkejja l-fatt li, hawn ukoll, l-espressjoni "*Basics*" hija ċertament waħda komuni di per se' u mhux proprjetà kummerċjali ta' xi intrapriża waħda;*

(f) *fis-sitt lok, l-espressjoni "*Our brand empowers*" ser titneħħa stante li ma tidħolx fil-pjanijiet strateġiċi tal-kumpannija Mannarinu Limited. Dan minkejja l-fatt li, hawn ukoll, l-espressjoni "*Our brand empowers*" hija ċertament waħda komuni di per se u mhux proprjetà kummerċjali ta' xi intrapriża waħda;*

(g) *fis-seba' lok, il-kelma "*Meaningful*" qabel "*jewellery pieces*" ser titneħħa stante li ma tidħolx fil-pjanijiet strateġiċi tal-kumpannija Mannarinu Limited. Dan minkejja l-fatt li, hawn ukoll, tali kelma ("*Meaningful*"), hija ċertament waħda komuni di per se' u mhux proprjetà kummerċjali ta' xi intrapriża waħda;*

(h) *fit-tmien lok, it-test kemm tal-*WARRANTY, *kif ukoll it-test tal-*PRODUCT CARE *oltre għat-test tat-*TERMS AND CONDITIONS *ser ikunu differenti minn dak li kien hemm fil-*cached version *tas-sit elettroniku* www.carismacollections.com *li għadu ma huwiex* launched *formalment, u dan minkejja li, fi kwalunkwe każ, ma hemm ebda prova* prima facie *ta' oriġinalità fit-testijiet dwar*

WARRANTY, PRODUCT CARE u TERMS AND CONDITIONS *min-naħa tar-rikorrenti.*

Għaldaqstant, u għar-raġunijiet hawn qabel indikati, l-esponenti umilment iħossu li din l-Onorabbli Qorti għandha tipprovdi billi tirrevoka contrario imperio *d-digriet tagħha tat-18 ta' Ġunju 2020 fejn kienet laqgħet provviżorjament it-talba rikorrenti, u tipprovdi b'mod definittiv billi tiċħad it-talba rikorrenti għall-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni fil-konfront tagħhom.*

Bl-ispejjeż kontra l-kumpannija rikorrenti."

Rat id-dokumenti esebiti u l-atti kollha tar-Rikors.

Semgħet it-trattazzjoni tal-partijiet.

Rat il-verbal tal-udjenza tas-26 ta' Ġunju 2020, fejn ir-Rikors tħalla għal provvediment kamerali, li qed jingħata llum.

Rat l-artikoli rilevanti tal-Kap. 12 relattivi għal mandati ta' inibizzjoni, u partikolarment l-artikoli 831, u 873 sa 877 tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta.

<u>Il-kwistjoni bejn il-partijiet</u>

Ir-rikorrenti qegħdin jitolbu l-ħruġ ta' dan il-mandat sabiex iżommu lill-intimati milli jipproduċu, ikomplu jipproduċu, jimmanifatturaw jew ikomplu jimmanifatturaw, jistokkjaw, jippromwovu, jirreklamaw, ibiegħu u/jew b'xi mod iqiegħdu fis-suq prodotti u/jew aċċessorji ta' ġojjellerija, kemm taħt id-ditta 'Carisma Collection', kif ukoll taħt kwalunkwe isem ieħor, jew jippermettu li jsir dan, anke indirettament jew tramite terzi. Is-soċjetà rikorrenti tgħid li hija

s-sid tad-ditta lokali 'Mvintage', li ilha għal numru ta' snin tbiegħ u tipproduċi aċċessorji ta' ġojjellerija b'kunċett distint u uniku, marbut mal-arti u l-istorja ta' Malta. Is-soċjetà rikorrenti tispjega li l-iżvilupp ta' dan il-kunċett u tal-ġojjellerija li tipproduċi hi, huma frott ta' diversi snin ta' ħidma, riċerka u innovazzjoni, sabiex eventwalment nediet u bdiet tipproduċi linja ta' ġojjellerija b'elementi distinti. Ir-rikorrenti ppreżentat ir-Rikors wara li saret taf li l-intimati qabdu l-istess linja ta' negozju tagħha, bi prodotti b'kunċett identiku għal dawk tagħha, bi prodotti li ngħataw ismijiet identiċi għall-prodotti tagħha, b'*website* li tindika lista ta' prodotti li huma identiċi għal dawk li tbiegħ ir-rikorrenti, u dan kif jirriżulta mill-*cached version* tal-*website* tal-intimati li għadha mhijiex imniedi uffiċjalment, iżda li ġie kkonfermat li kien hemm il-ħsieb li titnieda fil-ġranet li ġejjin. Is-soċjetà rikorrenti tgħid li l-intimati fi ħsiebhom iniedu u jqiegħdu fis-suq ġojjelli li ser iwasslu għal ksur ovvju u sfaċċat tad-drittijiet intellettwali tagħha, fosthom id-drittijiet tal-awtur, u dan ser joħloq kompetizzjoni illeċita u inġusta, kif ukoll konfużjoni fis-suq. Ir-rikorrenti tgħid li dan l-aġir da parti tal-intimati jammonta għal serq tax-xogħol tagħha, billi dawn approprjaw ruħhom mill-isforzi u mis-snin ta' ħidma li hija investiet fil-prodott tagħha, u l-aġir tal-intimati jammonta wkoll għal reat kriminali.

Fir-risposta tagħhom l-intimati eċċepew illi wlied Bridgitte u Noel Borg, Carlos, Ismael u Martina Borg, mhumiex leġittimi kontradittturi f'dawn il-proċeduri, billi mhuma involuti fl-ebda attività imprenditorjali attwali jew prospettiva, la taħt l-isem 'Carisma Collection' u lanqas taħt xi isem ieħor, u l-leġittimi kontradittturi f'dawn il-proċeduri huma Mannarinu Limited, Noel Borg u

Bridget Borg. L-intimati eċċepew li l-azzjoni tas-soċjetà rikorrenti hija intempestiva għaliex l-allegazzjonijiet li saru mir-rikorrenti huma prematuri u mgħaġġla, u huma ibbażati fuq *cached version* ta’ sit elettroniku li għadu ma ġiex imniedi formalment. L-intimati qalu li l-mandat ta’ inibizzjoni jista’ jsir biss fir-rigward ta’ attivitajiet kummerċjali li jkunu diġà bdew u mhux ikunu għadhom *works in progress,* kif inhi l-*website* u l-linja ta’ negozju li ser tiġi varata minnhom. Qalu wkoll li din il-*website* li ħadmu fuqha t-tliet ulied ta’ Noel u Bridget Borg, għadha ma ġietx approvata formalment minn Mannarinu Limited. L-intimati eċċepew li hemm nuqqas ta’ ċarezza dwar l-allegati jeddijiet li r-rikorrenti qegħdin jippretendu li għandhom jiġu protetti, kif ukoll dwar il-bażi legali tal-jeddijiet vantati minnhom. Jgħidu li s-soċjetà rikorrenti m’għamlet l-ebda riferiment ċar għal xi disinn jew għal xi proprjetà esklussiva tagħha, jew għal xi drittijiet tal-awtur li huma esklussivi għaliha, jew inkella għal xi kelma jew *tagline* użata minnha. L-intimati jgħidu li d-deċiżjoni tal-Qorti trid tittieħed fuq bażi *prima facie* dwar jeddijiet li jrid ikollhom fundament ġuridiku ċar u preċiż mal-ewwel daqqa t’għajn. Jgħidu wkoll li l-aġir tar-rikorrenti huwa wieħed żbilanċjat u sproporzjonat fir-rigward tal-jeddijiet li huma jridu jipproteġu, għaliex bil-mod kif inhuma redatti t-talbiet tar-rikorrenti, ser tiġi stultifikata attività kummerċjali leċita li fi ħsiebhom jinvolvu ruħhom fiha l-intimati. L-intimati spjegaw li huma applikaw għat-*trademark* u li sar skrutinju indipendenti dwarha mill-Kontrollur dwar Proprjetà Industrijali. Qalu wkoll li minkejja li kien hemm sittin ġurnata li fihom setgħet tiġi rreġistrata oppożizzjoni minn terzi għar-reġistrazzjoni ta’ din it-*trademark,* ma saret l-ebda oppożizzjoni għaliha, inħareġ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni, u l-

intimati kienu fi stadju fejn kienu ser jibdew jirreklamaw il-kollezzjoni ta' ġojjellerija tagħhom meta sabu ruħhom iffaċċjati b'dan il-mandat. L-intimati eċċepew ukoll li dak li rat is-soċjetà rikorrenti huwa biss il-*cached version* ta' *website* li għadha ma ġietx imnedija formalment, u li għad trid tara diversi emendi u tibdil, fosthom modifiki fl-ismijiet tal-prodotti u t-tneħħija ta' frażijiet jew kliem bħal "Maduma Maltija", "Initials", u "Zodiac signs", kif ukoll tibdil fit-test użat.

<u>Provi u riżultanzi</u>

Is-soċjetà rikorrenti ppreżentat għadd ta' dokumenti bid-dettalji tal-prodotti tal-partijiet fil-kawża, inkluż il-*logos* differenti li saru mill-partijiet, stampi tal-prodotti tagħha, b'dettalji dwar il-prodott li ser ikun imniedi mill-intimati li hija temmen li ġie kkuppjat mill-kunċett żviluppat minnha.[1]

Min-naħa tagħhom l-intimati ppreżentaw dokumenti bid-dettalji tar-reġistrazzjoni tal-kumpannija Mannarinu Limited[2], u kopja ta' dokument bl-applikazzjoni għat-*trademark* numru 60522 "Carisma" reġistrat fl-4 ta' Ġunju, 2020, fejn jinsab speċifikat li l-linja ta' negozju ta' Carisma ser tkun fil-bejgħ bl-ingrossa u bl-imnut ta' oġġetti ta' ġojjellerija li jinkludu ġojjellerija artifiċjali, ġojjellerija magħmula minn metalli prezzjużi, ġojjelli magħmula minn metalli prezzjużi u minn ħaġar prezzjuż, u ġojjelli artifiċjali.

[1] *A fol.* 6 *et seq.* tal-proċess.
[2] Flimkien mar-Risposta tal-intimati.

L-intimata **Bridget Borg** fl-*affidavit* tagħha[3] qalet li hija u r-raġel tagħha Noel Borg huma diretturi tas-soċjetà Mannarinu Limited, kumpannija li huma rreġistraw fis-26 ta' Mejju, 1995, li ssuċċediet kumpannija oħra bl-isem 'Mannarinu' li kienet ġiet reġistrata fis-snin ħamsin, u li kienet speċjalizzata fil-produzzjoni ta' oġġetti tal-ikel tradizzjonali Malti. Spjegat li hi u r-raġel tagħha għandhom tlett itfal, Carlos, Ismael u Martina, li kollha jgħinu lill-ġenituri tagħhom fin-negozju, u li xi żmien qabel kienu taw parir lill-ġenituri tagħhom jiddiversifikaw in-negozju ta' Mannarinu Limited. Qalet li l-familja tagħha minn dejjem kienet interessata fil-qasam tal-moda u l-aċċessorji bħall-ġojjellerija, u bħala familja kienu bdew jesploraw il-possibilità li jiddiversifikaw f'dan il-qasam, iżda dejjem b'rabta ma' affarijiet li huma tipikament Maltin, sabiex id-diversifikazzjoni tibqa' leali lejn l-għeruq tal-kumpannija Mannarinu Limited, li dejjem kienet tipproduċi ħelu u ikel tipiku Malti. Qalet li kien għalhekk li beda x-xogħol fuq il-marka kummerċjali tal-kumpannija, u ġie deċiż li l-isem li din kellha tingħata kellu jkun 'Carisma', kelma fittizja li tirrappreżenta l-ewwel parti tal-ismijiet tat-tlett itfal tal-konjuġi Borg. Qalet li peress li l-*objects clause* tal-kumpannija Mannarinu Limited ma kinitx tkopri n-negozju ta' oġġetti tal-moda bħalma hija l-ġojjellerija, kien ġie deċiż li hija tapplika f'isimha għat-*trademark* bl-isem 'Carisma', liema *trademark* ġiet aċċettata mill-Uffiċċju tal-Kontrollur tal-Proprjetà Industrijali u ġiet ippubblikata wkoll fl-*IP Online Journal* dwar it-*trademarks* ta' Malta fit-2 ta' Marzu, 2020. Qalet li fiż-żmien stipulat fil-liġi, sad-29 ta' Mejju 2020, din it-*trademark* ma ġiet opposta minn ħadd, sabiex b'hekk fl-4 ta' Ġunju, 2020 inħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni tal-

[3] Annessa mar-Risposta tal-intimati.

istess *trademark.* Bridget Borg kompliet tispjega li meta hi u r-raġel tagħha raw li t-*trademark* Carisma ma kinitx ġiet opposta, huma kienu ddeċidew li jgħaddu riżoluzzjoni tal-azzjonisti tas-soċjetà Mannarinu Limited sabiex fl-*objects clause* tal-*memorandum and articles of association* ta' din il-kumpannija jiddaħħal għan ġdid, jiġifieri dak li jsir negozju ta' bejgħ bl-ingrossa u bl-imnut ta' kull tip ta' aċċessorji, ilbies u aċċessorji tal-moda oħra. Kompliet tgħid li din ir-riżoluzzjoni ġiet ippreżentata lir-Reġistratur tal-Kumpanniji ta' Malta fil-11 ta' Ġunju, 2020, u eventwalment ġiet irreġistrata fit-23 ta' Ġunju, 2020. Qalet ukoll li din hija l-ewwel darba fl-istorja ta' Mannarinu Limited minn meta din ġiet reġistrata li sar tibdil fl-istatut tal-kumpannija. Qalet li fit-22 ta' Frar, 2020 ġie reġistrat id-*domain name* 'carismacollections.com', u t-tfal tal-koppja Borg bdew jaħdmu fuq *website* u fuq promozzjoni permezz tal-midja soċjali sabiex tkun tista' tiġi mnedija l-kollezzjoni Carisma, jew CARISMA bil-ħsieb li meta dawn ikunu lesti hi u r-raġel tagħha jagħmlu evalwazzjoni tagħhom, u jekk dawn jintgħoġbu minnhom bħala diretturi ta' Mannarinu Limited, huma japprovawhom sabiex eventwalment il-prodott ikun jista' jitpoġġa fis-suq. Qalet ukoll li għalkemm il-*website* kif ukoll ir-reklamar fuq il-midja soċjali kienu għadhom *works in progress,* huma ġew iffaċċjati b'dawn il-proċeduri u sabu li huma kienu ġew imwaqqfa temporanjament milli jipproduċu jew ikomplu jipproduċu, jimmanifatturaw jew ikomplu jimmanifatturaw, jistokkjaw, jippromwovu, jirreklamaw, ibiegħu jew iqiegħdu fis-suq prodotti u aċċessorji tal-ġojjellerija. Bridget Borg qalet li sat-18 ta' Ġunju, 2020, il-kumpannija Mannarinu Limited ma kienet għadha bdiet l-ebda attività imprenditorjali bl-użu tat-*trademark* Carisma jew CARISMA jew Carisma Collection, u żiedet tgħid

li kien biss fit-23 ta' Ġunju, 2020 li l-*objects clause* tal-*memorandum and articles of association* tal-kumpannija ġiet mibdula għal waħda li tippermetti li jsir negozju bl-ingrossa u bl-imnut ta' aċċessorji tal-moda. Qalet li sat-18 ta' Ġunju, 2020 il-kontenut tal-*website* u tal-*media* soċjali kien għadu biss *works in progress* min-naħa ta' wliedha u kienu għadhom lanqas biss ġew proposti lil Mannarinu Limited għall-konsiderazzjoni tagħha. Kompliet tgħid li la hi u lanqas it-tfal tagħha m'għandhom l-intenzjoni li jagħmlu negozju fuq bażi personali fir-rigward tal-prodotti Carisma jew CARISMA jew Carisma Collection, u dan in-negozju hu pprospettat li jsir biss minn Mannarinu Limited, u minn ħadd aktar. Kompliet tgħid li huwa kruċjali li jitkompla x-xogħol fuq il-*website* u fuq il-midja soċjali dwar il-kollezzjoni ta' prodotti Carisma jew CARISMA jew Carisma Collection, li l-kumpannija Mannarinu Limited investiet fiha, u żiedet tgħid li f'każ li l-Qorti tilqa' dan il-mandat, ser ikun hemm preġudizzju enormi għal Mannarinu Limited, li investiet bi sħiħ sabiex tkun tista' tintroduċi l-prodotti tagħha fis-suq. Hija kompliet tgħid li f'dan l-istadju, is-soċjetà rikorrenti għad m'għandha l-ebda idea dwar dawn il-prodotti x'inhuma jew kif ser jidhru jew kif ser jiġu reklamati. Ix-xhud qalet li hi u r-raġel tagħha raw biss il-*cached version* tas-sit elettroniku www.carismacollections.com, li għadu ma ġiex imniedi formalment, u hi u r-raġel tagħha għamlu diversi suġġerimenti għal tibdil, b'tali mod li l-verżjoni finali tas-sit ser tkun ferm differenti mill-*cached version.* Bridget Borg spjegat li ser ikun hemm tibdil fil-lista tal-'Collections', fosthom billi titneħħa l-espressjoni 'Il-Maduma Maltija', jitneħħa t-terminu 'Initials', tinbidel l-espressjoni 'Zodiac signs', tinbidel il-kelma 'Basics', u kif ukoll jinbidlu ċerti

termini bħal '*our brand empowers*', peress li din l-espressjoni ma tidħolx fil-pjanijiet strateġiċi tal-kumpannija Mannarinu Limited. Qalet ukoll li ser ikun hemm tibdil ieħor fil-*website,* bħat-tneħħija tal-kelma '*meaningful*' qabel il-kelma '*jewellery pieces*', u ser ikun hemm tibdil ukoll fit-test taħt il-*warranty, product care* u t-*terms and conditions.* Qalet ukoll li d-disinn tal-*logo* huwa ispirat minn disinn ta' maduma, u l-kulur tal-marka 'Carisma' huwa ben definit b'kulur tad-deheb u mhux b'kulur roża, kif inhu l-logo tas-soċjetà rikorrenti. B'riferiment għall-allegazzjoni tas-soċjetà rikorrenti li waqt avveniment organizzat minn Mvintage, il-*caterers* imqabbda kienu Mannarinu Limited, u wħud mill-intimati attendew għal dan l-avveniment u wrew interess 'żejjed' fil-prodott tar-rikorrenti, Bridget Borg qalet li parti integrali tax-xogħol tal-*catering* jinvolvi li rappreżentant tal-kumpannija imur fuq is-sit u jara li x-xogħol ikun miexi sew, u kien għalhekk li waqt dan l-avveniment kien hemm wieħed mit-tfal tagħha. Ikkonfermat li t-tifel tagħha Carlos, bl-aktar mod apert u mingħajr ma qabbad lil xi terza persuna taġixxi għan-nom tiegħu, kien xtara xi prodotti tas-soċjetà rikorrenti, u qalet li ma kien hemm xejn ħażin f'dan l-aġir. Żiedet tgħid li l-ewwel prodotti tas-serje Mannarinu Limited kienu ġew manifatturati qabel id-data meta binha Carlos xtara dawn il-prodotti mingħand is-soċjetà rikorrenti. Bridget Borg ikkonkludiet billi qalet li l-*ex partner* tat-tifel tagħha qatt ma setgħet b'xi mod tinnegozja jew tirrappreżenta lil Mannarinu Limited, u għalhekk kienet għalkollox fiergħa l-allegazzjoni li saret mis-soċjetà rikorrenti li l-*partner* ta' wieħed mit-tfal tagħha seta' kellha xi interess tidħol sħab jew tibda xi negozju mas-soċjetà rikorrenti.

Dak li xehdet dwaru Bridget Borg, ġie ikkonfermat wkoll mir-raġel tagħha **Noel Borg**. L-intimati l-oħra, **Carlos Borg, Ismael Borg** u **Martina Borg,** fl-*affidavits* tagħhom ilkoll ikkonfermaw dak li xehdet ommhom, Bridget Borg fl-*affidavit* tagħha.

Konsiderazzjonijiet legali

Illi skont l-artikolu 873(1) tal-Kap. 12, li jistabbilixxi r-rekwiżiti ġenerali għall-ħruġ ta’ mandat ta’ inibizzjoni, l-iskop ta’ mandat ta’ din ix-xorta huwa dak li jżomm persuna milli tagħmel kwalunkwe ħaġa li tista’ tkun ta’ preġudizzju għall-persuna li qed titlob il-Mandat.

Illi skont l-artikolu 873(2) tal-Kap. 12:

> “873. (2) Il-qorti m’għandhiex toħroġ tali mandat jekk ma tkunx sodisfatta li dak il-mandat huwa meħtieġ sabiex jitħarsu l-jeddijiet tar-rikorrent, u li dak ir-rikorrent *prima facie* jidher li għandu dawk il-jeddijiet.”

Illi jirriżultaw minn dan l-artikolu tliet presupposti għall-ħruġ ta’ mandat ta’ inibizzjoni:

(1) Ikun sejjer isir xi att li jista’ jkun ta’ preġudizzju għal xi jedd tar-rikorrenti. Il-periklu jkun għad-dritt fiż-żmien meħtieġ biex jinkiseb pronunzjament fil-mertu, ’l hekk imsejjaħ *periculum in mora;*[4]

---

[4] Ara f'dan is-sens Sonia Grech *pro et noe vs. Stephanie* Manfré, Q.A.,14.07.1988, Kollez.Vol. LXXII.ii.290 u 40, Main Street Catering Establishment Limited *vs.* L-Awtorità tal-Ippjanar, P.A., 02.11.2010.

(2) Iż-żamma tal-imsemmi att tkun meħtieġa biex jiġi mħares dan il-jedd. Tenut kont tal-fatt illi s-subinċiż (2) huwa marbut mas-subinċiż (1) tal-artikolu 873 tal-Kap. 12, il-Qorti trid tqis ukoll l-element tal-grad ta' preġudizzju. Rikonoxxut il-jedd *prima facie* tar-rikorrenti, il-grad ta' preġudizzju rikjest sabiex jiġi akkordat il-ħruġ tal-Mandat, huwa wieħed "li ma jkunx jista' jiġi rrimedjat". Irid jingħad ukoll illi jekk l-inkonvenjent jew in-nuqqas lamentat jista' jitneħħa, imqar b'deċiżjoni wara li jiġi mistħarreġ il-każ fil-mertu, jiġi nieqes dan l-element meħtieġ għall-ħruġ tal-Mandat.

Illi apparti dan, ħsara jew preġudizzju ma titqiesx bħala irrimedjabbli meta si tratta ta' telf pekunjarju ċjoé telf ta' qligħ jew flus. Di fatti, skont l-insenjament mogħti fid-digriet finali fl-ismijiet **Francis Barbara *et vs.* Carmelo Barbara *et***[5]:

> "Tqis illi huwa wkoll miżmum li l-ħruġ ta' Mandat ta' Inibizzjoni ma jingħatax ġeneralment fejn il-pretensjoni ta' min jitolbu tkun waħda li tirreferi għal kumpens kwantifikabbli u ħlas ta' danni meta dan jista' jitħares b'rimedju proċedurali kawtelatorju ieħor skont il-liġi.";

Il-Qorti m'għandhiex toħroġ Mandat ta' Inibizzjoni jekk ma tkunx sodisfatta li l-imsemmi Mandat huwa neċessarju sabiex jitħarsu l-jeddijiet tar-rikorrent u ċjoé dannu irrimedjabbli li jinneċċesita rimedju adegwabbli. F'sentenzi oħrajn il-Qrati tagħna jkomplu jelaboraw fuq dak li jfisser dannu irrimedjabbli u l-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fil-proċeduri fl-ismijiet **Angelo Xuereb *et noe vs.* Marin Hili *et noe***[6] tispjega:

[5] P.A., 13.05.2014.
[6] Rikors Numru 3135/94.

> "… il-frażi 'tkun ta' ħsara' (fl-Art. 873(1) tal-Kap. 12) għandha tingħata interpretazzjoni li dak li qed jipprova jiġi inibit, jekk ma jiġix inibit, jista' jkun ta' preġudizzju fis-sens li mhux biss jikkawża ħsara però li jikkawża ħsara li m'hemmx alternattiva għalih almenu fil-mori tal-kawża jew li l-alternattiva hija sproporzjonata …".

(3) ikun jidher *prima facie* li r-rikorrent għandu dak il-jedd. Il-liġi tħares il-jedd *prima facie* bħala rekwiżit meħtieġ għall-ħruġ tal-Mandat. Irid għalhekk, ikun jedd, anke jekk *prima facie*, biex jimmerita ħarsien. Mhux biżżejjed li jkun sempliċi diffikultà, disaġju jew tħassib. Dwar il-prova tal-jedd *prima facie*, il-Qorti tal-Appell, fid-deċiżjoni tagħha fl-ismijiet **Sonia Grech *pro et noe vs.* Stephanie Manfré**[7] sostniet is-segwenti:

> "... huwa rekwiżit oġġettiv u mhux soġġettiv, ma jiddependix mill-element diskrezzjonali tal-ġudikant, jew il-jeddijiet jidhru *prima facie*, mal-ewwel daqqa t'għajn, jew ma jidhru xejn, għall-finijiet tal-ħruġ tal-mandat."

Illi jingħad ukoll illi l-fatt li tintlaqa' talba għall-ħruġ tal-Mandat, ma jfissirx li l-jedd ikun ippruvat. Kif daqstant ieħor ma jfissirx, illi għax talba għall-ħruġ ta' Mandat ma tintlaqax, allura l-jedd pretiż ma jeżistix. Mhux il-kompitu tal-Qorti fl-atti tal-Mandat tara jekk il-jedd pretiż huwiex suxxettibbli għal suċċess fl-azzjoni fil-mertu, iżda biss jekk il-jedd pretiż jikkwalifikax bħala tali għall-finijiet oġġettivi tal-liġi.

Illi kulma huwa meħtieġ, u fl-istess ħin huwa biżżejjed, għall-ħruġ ta' Mandat ta' Inibizzjoni, li jkun hemm *fumus boni iuris*. Huwa loġiku li billi l-Mandat ta' Inibizzjoni huwa att kawtelatorju li jrid jinħareġ qabel ma jiġi aċċertat min

[7] 14.07.1988, Kollez. LXXII.II.295.

għandu raġun fil-mertu, il-Mandat jinħareġ favur dak li "jidher", fi kliem l-istess liġi, mal-ewwel daqqa t'għajn li għandu raġun, jiġifieri b'mod verosimili jew plawsibbli, fi kliem ieħor b'mod li jitwemmen jew ikun kredibbli. Dan min-naħa l-waħda jeskludi pretensjonijiet li huma frivoli jew assurdi, jew saħansitra fejn hemm mera possibbiltà, u min-naħa l-oħra jeskludi l-ħtieġa li l-pretensjoni jkollha probbabilità kbira li tintlaqa' fil-mertu. Dan huwa konformi maċ-ċirkostanza li proċedura ta' din ix-xorta hija intiża sabiex tkun sommarja, billi mhuwiex mistenni li jitressaq quddiem il-Qorti fi stadju bħal dan, kulma jmissu jitressaq quddiemha waqt is-smigħ tal-kawża dwar il-jedd. Dan billi fil-proċess dwar il-mertu, l-iskop huwa li jiġi aċċertat x'inhu d-dritt fil-każ konkret, filwaqt li l-iskop tal-proċess għall-ħruġ ta' Mandat ta' Inibizzjoni għandu biss il-funzjoni strumentali li jikkawtela pretensjoni ta' dritt, anke jekk din tista' ma tkunx fondata, sakemm ikun hemm pronunzjament ġudizzjarju dwar jekk hix tabilħaqq fondata fid-dritt jew le.

Mal-imsemmija tliet elementi espliċitament imsemmija mil-liġi, jistgħu jiżdiedu oħrajn, bosta minnhom elaborati mill-ġurisprudenza:

(4) Il-Mandat ta' Inibizzjoni huwa meqjus bħala mezz proċedurali ta' natura eċċezzjonali. Illi kif intqal fid-deċiżjoni fl-ismijiet **Charles Mugliett *vs.* Saviour Bonnici**:

> "Illi … l-Mandat ta' Inibizzjoni huwa mezz proċedurali eċċezzjonali u mhux normali ta' provvediment legali. Il-ħarsien li l-liġi qegħda timmira għalih bi proċediment bħal dak tal-lum huwa li, mingħajr il-ħruġ tal-Mandat, il-jedd li jista' jkollu r-rikorrent jitneħħa darba għal dejjem u b'mod irrimedjabbli. Dan ma jfissirx li l-fatt li talba għall-ħruġ ta' Mandat ta' Inibizzjoni tintlaqa', ikun ifisser li l-jedd huwa ippruvat.

> Bħalma lanqas ifisser li l-fatt li talba għall-ħruġ ta' Mandat bħal dak ma ntlaqax ikun ifisser li l-jedd pretiż ma jeżistix. It-tiftix li trid tagħmel il-Qorti huwa dak jekk, bl-għemil li minnu qiegħed jibża' r-rikorrent, jistax jintilef darba għal dejjem jedd li l-istess rikorrent jidher li għandu filwaqt li ħareġ it-talba għall-ħruġ tal-Mandat."[8]

(5) "Ir-rabta ta' Mandat ta' Inibizzjoni m'għandhiex tintuża bħala arma ta' theddid jew ġegħiel *(arm twisting)* lill-parti intimata li, jew tagħmel dak li tixtieq il-parti rikorrenti jew ma tagħmel xejn. B'dan il-mod, il-Mandat ma jibqax għodda li tħares il-jedd *prima facie* tal-parti rikorrenti, imma ssir sarima li żżomm lill-parti intimata milli tgawdi l-jeddijiet tagħha. Il-Qorti hi tal-fehma li qatt ma kienet ir-rieda tal-liġi li l-Mandat ta' Inibizzjoni jinbidel f'arma bħal din."[9]

(6) Ir-rekwiżiti għall-ħruġ ta' Mandat ta' Inibizzjoni huma kumulattivi mhux alternattivi. Għalhekk jekk xi wieħed minnhom ma jirriżultax, il-Qorti għandha tiċħad it-talba għall-ħruġ tal-Mandat.[10]

Ikkunsidrat:

Permezz tal-proċeduri odjerni, is-soċjetà rikorrenti qiegħda tipprova żżomm lill-intimati milli jipproduċu jew ikomplu jipproduċu, jimmanifatturaw jew ikomplu jimmanifatturaw, jistokkjaw, jippromwovu, jirreklamaw, ibiegħu u/jew milli b'xi mod ipoġġu fis-suq prodotti jew aċċessorji ta' ġojjellerija, kemm taħt id-ditta 'Carisma Collection' kif ukoll taħt kwalunkwe isem ieħor, jew li b'xi mod jippermettu li jsir dan, anki jekk indirettament jew tramite terzi,

---

[8] P.A., 25.01.2005.
[9] Ara Avukat Dr John Gauci *vs.* Direttur tal-Kuntratti, P.A., 18.07.2008.
[10] Marica Cassar *et vs.* Del Sol Properties Limited, P.A., 27.12.16.

minħabba li skont ir-rikorrenti, jekk il-Qorti ma żżommx lill-intimati milli jagħmlu dan, ser jinkisru l-jeddijiet tagħhom taħt il-liġi tal-*copyright*.

Il-Qorti kkonsidrat l-atti ta' dawn il-proċeduri, kif ukoll dak li ntqal waqt it-trattazzjoni mill-avukati difensuri tal-partijiet, fejn ġie spjegat li s-soċjetà rikorrenti hija kumpannija li ħolqot kunċett ta' ġojjellerija ispirata minn diversi elementi tal-identità Maltija, bħall-madum Malti, l-arti Maltija, u l-wirt kulturali Malti. Ġie spjegat li Krystle Penza, il-moħħ wara s-soċjetà rikorrenti u l-marka kummerċjali ġestita minnha, hija persuna li kienet taħdem fil-qasam tal-*marketing* u l-*branding* qabel waqqfet is-soċjetà Mconcepts Limited*,* u għamlet investiment sostanzjali sabiex ħolqot din il-prodott, poġġietu fis-suq, u llum il-ġurnata għandha numru ta' stabbilimenti kif ukoll *website* minn fejn tbiegħ dawn il-ġojjelli, kemm għas-suq lokali kif ukoll għas-suq internazzjonali. Il-Qorti semgħet kif kien biss b'kumbinazzjoni li esponenti tas-soċjetà rikorrenti saru jafu bi prodott li deher li huwa simili għal dak li ħolqu huma, u meta għamlu t-tiftix tagħhom dwar dan il-prodott, skoprew li Mannarinu Limited kienet qiegħda fil-proċess li tniedi prodott li huwa simili ħafna għal dak ipprovdut mir-rikorrenti, u li dan il-prodott diġà beda jiġi mmanifatturat bil-ħsieb li jitqiegħed għall-bejgħ fis-suq. Is-soċjetà rikorrenti spjegat kif mhux biss il-kunċett u l-prodott huma simili jew prattikament identiċi għal dawk manufatturati minnha, imma anki l-ismijiet tal-prodotti li qegħdin jiġu reklamati fuq il-*website* tas-soċjetà intimata, huma identiċi għall-ismijiet tal-prodotti tagħha, u ċċitat bħala eżempju prodott li jismu 'Fjura-Maduma', u qalet li anki s-soċjetà intimata ser tkun qiegħda tbiegħ prodott li jismu 'Fjura-Maduma'. Il-Qorti semgħet lill-avukat difensur tas-soċjetà rikorrenti jgħid ukoll

li minkejja li hemm diversi elementi 'ikkuppjati' kemm fil-kunċett kif ukoll fil-mod kif il-prodott qiegħed jitpoġġa fuq is-suq permezz ta' *website*, l-esponenti tas-soċjetà rikorrenti għadhom ma rawx id-disinji tal-prodott li ser ikun qiegħed jiġi manifatturat u mibjugħ mill-intimati. Is-soċjetà rikorrenti qalet li mhux biss l-ismijiet tal-prodotti li qegħdin jiġu offruti mis-soċjetà intimata huma identiċi għal dawk tagħha, iżda anki d-diċitura użata fit-*terms and conditions* fil-*website* hija identika għal dik użata mir-rikorrenti. L-ilment ewlieni tas-soċjetà rikorrenti huwa li s-soċjetà intimata, minn kumpannija involuta fil-qasam tal-*catering,* għażlet li tiddiversifika l-linja ta' negozju tagħha u tibda tipproduċi l-ġojjellerija billi tikkopja l-prodott tas-soċjetà rikorrenti wara li rat is-suċċess li l-prodotti tas-soċjetà rikorrenti għamlu tul is-snin. L-avukat difensur tas-soċjetà rikorrenti spjega lill-Qorti kif xi xhur qabel ir-rikorrenti organizzat avveniment u għażlet lil Mannarinu Limited bħala *caterers* għal din l-okkażjoni, u esponenti tas-soċjetà rikorrenti kienu nnutaw l-interess 'żejjed' li wħud mill-intimati wrew fil-prodott tar-rikorrenti. Intqal ukoll li ma jistax ikun li l-*website* tas-soċjetà intimata, li kienet aċċessibbli mill-pubbliku in ġenerali kienet għadha biss fil-forma ta' abbozz, għaliex l-ebda imprenditur mhu ser iħallas flejjes kbar lil *web developer* sabiex dan jiżviluppalu *web site* biex wara ftit ibiddilha. Ir-rikorrenti tgħid li sabiex hija għamlet suċċess bil-prodott li varat fis-suq, hija investiet ħafna flus, ħadet riskju, għamlet ħafna riċerka fis-suq, sabiex imbagħad eventwalment ġew l-intimati u ddeċidew li jikkupjaw il-kunċett maħluq minnha, u b'hekk jirkbu fuq is-suċċess li għamlet r-rikorrenti. Intqal li l-liġi tal-*copyright* qiegħda hemm sabiex ma tħallix lil min jisfrutta d-drittijiet tal-awtur u l-ħidma ta' ħaddieħor, u

anki jekk id-disinji tas-soċjetà rikorrenti ma ġewx irreġistrati, jeżistu għadd ta’ sentenzi li jgħidu li r-reġistrazzjoni qiegħda hemm sabiex tagħti protezzjoni addizzjonali lil min joħloq il-prodott, u l-*copyright* tingħata b’mod awtomatiku lil kull min joħloq prodott artistiku u jtih forma materjali. Intqal ukoll li sakemm is-soċjetà rikorrenti intavolat il-proċeduri odjerni, l-intimati kienu qegħdin jirreklamaw il-prodott tagħhom b’diversi mezzi, inkluż fuq il-*media* soċjali, b’reklamar aggressiv minn diversi personalitajiet Maltin. Intqal ukoll li s-soċjetà rikorrenti m’għandha l-ebda problema bil-kompetizzjoni, sakemm din issir b’mod ġust u li jirrispetta d-drittijiet tal-awtur.

Min-naħa tagħhom l-intimati qalu li l-ħruġ ta’ dan il-mandat b’mod provviżorju jammonta għal miżura estrema u drakonjana, għaliex l-intimati qegħdin jinżammu milli jipproduċu jew ikomplu jipproduċu jew ipoġġu fis-suq ġojjellerija ta’ kull tip. L-intimati jsostnu li dawn il-proċeduri huma intempestivi, b’talbiet li huma prematuri u mgħaġġla, ibbażati fuq *cached version* ta’ *website* li għadha ma ġietx imnedija, kif ikkonfermat anki mis-soċjetà rikorrenti stess. Ġie spjegat li kienu t-tfal tal-intimati Noel u Bridget Borg li ħarġu bl-idea li l-kumpannija Mannarinu Limited tiddiversifika mil-linja tal-*catering* għal-linja tal-ġojjellerija, u kienu t-tlett itfal li ħadu ħsieb il-*website* u l-aspett ta’ reklamar tal-prodott fuq is-*social media*, u dan ix-xogħol kien għadu ma ġiex approvat mill-ġenituri tagħhom, li flimkien jiffurmaw il-bord tad-diretturi tas-soċjetà Mannarinu Limited. Ġie spjegat li l-*website* għadha ma ġietx approvata mill-bord tad-diretturi, u lanqas ma ġiet imnedija formalment, u għalhekk lanqas ma jista’ jingħad li din il-*website* hija l-*website* tas-soċjetà intimata. Intqal ukoll li ladarba l-*website* għadha ma ġietx imnedija

formalment, u għalhekk il-prodott għadu ma ġiex varat fis-suq, ma jistax ikun hemm ksur tal-liġi li tipproteġi l-proprjetà intellettwali jekk l-attività kummerċjali tal-intimati għadha ma bdietx. L-intimati jilmentaw ukoll li l-Mandat ippreżentat mir-rikorrenti mhuwiex ċar liema huma l-jeddijiet li s-soċjetà rikorrenti trid tipproteġi, u x'inhi l-bażi legali tal-azzjoni intavolata minnha. L-intimati saħqu li minkejja li s-soċjetà rikorrenti għandha t-*trademark* Mvintage rreġistrat fuq isimha, din m'għandhiex jedd twaqqaf lill-intimati milli jagħmlu atti ta' kummerċ billi jużaw l-isem Carisma Collection. L-intimati jgħidu wkoll li mhux biss din il-proċedura hija waħda intempestiva, imma hija waħda żbilanċjata u sproporzjonata meta wieħed jikkonsidra li din ġiet intavolata b'reazzjoni għal *website* li għadha ma ġietx imnedija formalment, u meta d-disinji tal-ġojjellerija li ser tkun qiegħda tinbiegħ mill-intimati, għadhom mhumiex magħrufa. L-intimati staqsew ukoll għalfejn is-soċjetà rikorrenti naqset milli tirreġistra l-oppożizzjoni formali meta huma applikaw għar-reġistrazzjoni tat-*trademark* tagħhom, u qalu li l-azzjoni tar-rikorrenti tant hija prematura, li meta huma intavolaw dan il-mandat, l-*objects clause* fil-*memorandum and articles of association* tas-soċjetà konvenuta kienet għadha ma ġietx emendata sabiex tippermettilha li jsir negozju tal-aċċessorji u l-ġojjellerija. L-intimati speċifikaw ukoll li minkejja li hemm il-ħsieb li huma jibdlu wħud mill-ismijiet tal-prodotti bħall-kelmiet 'Maduma' jew il-kelma 'Zodiac signs', huma ma jaqblux li l-użu minnhom ta' dawn il-kelmiet jammonta għal ksur tad-drittijiet tal-*copyright,* għaliex is-soċjetà rikorrenti m'għandha l-ebda jeddijiet esklussivi fuq l-użu ta' dawn il-kliem. L-avukat difensur tal-intimati spjega li f'dan l-istadju, il-Qorti għandha tħalli lill-intimati

jibdew bl-attività kummerċjali tagħhom, u wara, f'każ li jiġi stabbilit li hemm imġiba li mhijiex kompetittiva, ikunu jistgħu jittieħdu l-azzjonijiet neċessarji sabiex dak l-aġir anti-kompetittiv jiġi indirizzat. Ġie argumentat ukoll li fil-kamp tal-proprjetà intellettwali, jew hemm ksur jew m'hemmx, u ma jeżistix il-kunċett ta' ksur imminenti ladarba persuna tkun għadha ma bdietx l-attività kummerċjali tagħha.

Ikkunsidrat ukoll li l-mandat ta' inibizzjoni huwa att proċedurali ta' natura straordinarja, li sabiex jiġi milqugħ irid jintwera li dan huwa meħtieġ sabiex jitħarsu l-jeddijiet tas-soċjetà rikorrenti, u *prima facie* irid jidher li s-soċjetà rikorrent għandha dawk il-jeddijiet. Il-Qorti qieset li f'dan il-każ, dak li qiegħda tittenta tħares is-soċjetà rikorrenti huwa l-allegat ksur tal-jeddijiet tagħha tal-awtur rigward prodott ta' ġojjellerija mnebbaħ minn diversi aspetti tal-ħajja tradizzjonali u l-wirt kulturali Malti. Is-soċjetà rikorrenti tgħid li l-intimati kkupjaw dan il-kunċett, ħolqu *logo* li mad-daqqa t'għajn huwa simili ħafna għal dak użat mis-soċjetà rikorrenti, ħolqu *website* simili ħafna għal dik tas-soċjetà rikorrenti b'ismijiet ta' prodotti li saħansitra huma identiċi għal dawk tar-rikorrenti, u dan bil-ħsieb li l-prodott tal-intimati jitpoġġa fis-suq b'mod imminenti, bit-tnedija tal-prodott maħsuba li ssir fil-ġranet li ġejjin. Is-soċjetà rikorrenti ppreżentat għadd ta' dokumenti, li permezz tagħhom indikat eżattament fiex kien jikkonsisti l-ikkupjar da parti tal-intimati. Madanakollu, s-soċjetà rikorrenti kkonfermat li kienet għadha ma tafx fiex jikkonsistu d-disinji tal-prodott tal-intimati, u għalhekk ċertament li f'dan l-istadju, is-soċjetà rikorrenti ma tistax tgħid li l-intimati 'ikkupjaw' il-prodott tagħha, ladarba d-disinji tal-prodotti tal-intimati għadhom mhumiex magħrufa, għad li kellhom

jiġu mnedija fil-ġranet li ġejjin. Il-Qorti kkonsidrat ukoll li min-naħa tagħhom l-intimati kkommettew ruħhom li ser ikunu qegħdin jibdlu l-ismijiet ta' wħud mill-prodotti tagħhom, partikolarment fejn jirriżulta li l-ismijiet ta' dawn il-prodotti huma identiċi għal dawk żviluppati u manifatturati mis-soċjetà rikorrenti.

Il-Qorti tqis li f'dan l-istadju hija m'għandhiex informazzjoni u mhijiex f'pożizzjoni tikkonstata jekk id-disinn tal-prodott li hemm il-ħsieb li jitpoġġa fis-suq mill-intimati, hux ser ikun identiku jew simili għad-disinn żviluppat mis-soċjetà rikorrenti. Il-Qorti tqis ukoll li sakemm ma jridux jesponu lilhom infushom għall-azzjonijiet legali kontrihom fejn jintalbu jħallsu danni inġenti, l-intimati mhumiex ser jazzardaw jiżviluppaw disinn għall-prodott tagħhom li ma jkunx wieħed innovattiv u b'kunċett oriġinali u uniku fis-suq. Madanakollu l-Qorti tqis li f'dan l-istadju l-Mandat ippreżentat mis-soċjetà rikorrenti huwa wieħed intempestiv, għaliex għad li huwa ovvju li esponenti tas-soċjetà intimata kkuppjaw estensivament mill-*website* tas-soċjetà rikorrenti biex żviluppaw il-*cached version* tal-*website* tagħhom, tant hu hekk użaw l-istess ismijiet għal ċerti prodotti li għad iridu jiġu manifatturati minnhom, f'dawn il-proċeduri s-soċjetà intimata kkommettiet ruħha li l-kontenut tal-*cached version* tal-*website* tagħha, ma jirriflettix il-prodott finali tagħha li ser jiġi rilaxxjat fis-suq, apparti li obbligat ruħha li tagħmel tibdil sostanzjali fil-*website* tagħha a skans ta' kull ekwivoku. F'dan l-istadju għadu mhuwiex magħruf jekk il-ġojjellerija li ser tibda tipproduċi s-soċjetà intimata għandhiex l-istess karatteristiċi u elementi intrinsiċi bħal dik manifatturata mis-soċjetà rikorrenti, u jekk il-prodott tas-soċjetà intimata hux ser ikun iddisinjat fuq l-istess kunċett

tal-prodott offrut għall-bejgħ mis-soċjetà rikorrenti. Għalhekk il-Qorti tqis li huwa nieqes għalkollox l-element tal-jedd *prima facie* li s-soċjetà rikorrenti qiegħda tipprova tipproteġi, għaliex mill-provi prodotti ma jirriżultax liema huma dawk il-prodotti koperti bid-drittijiet tal-awtur li r-rikorrenti trid li l-intimati jieqfu jipproduċu, għaliex jekk dawn jitpoġġew fis-suq, ser tinħoloq konfużjoni u ser ikun hemm serq tal-jeddijiet ta' proprjetà intellettwali maħluqa fuq kunċetti oriġinali żviluppati minnha. Il-Qorti tirrileva li ma nġabet l-ebda prova, li ladarba s-soċjetà konvenuta tintroduċi l-prodott tagħha fis-suq, dan ser ikun ikkuppjat mill-kunċett żviluppat mis-soċjetà rikorrenti, jew ser ikun identiku għall-prodotti manufatturati minnha. F'dan ir-rigward għandu jintqal ukoll li ma jkunx ġust li f'każ li s-soċjetà intimata trid tiddiversifika l-ġeneru tan-negozju tagħha u mill-*catering* timraħ fil-qasam tal-ġojjellerija, din tibqa' inibita milli tagħmel dan bl-aktar mod assolut, kif qiegħed jintalab li jsir permezz ta' dan il-Mandat mis-soċjetà rikorrenti. Il-Qorti ma tarax li hemm raġunijiet validi biżżejjed biex f'dan l-istadju, tilqa' l-Mandat ladarba għadu mhux stabbilit x'ser ikun il-kunċett tal-linja ta' ġojjelli li ser jiġu prodotti mis-soċjetà intimata, u jekk dan hux ser ikollu karatteristiċi intrinsikament simili għal dak manifatturat mir-rikorrenti, b'tali mod li tista' tinħoloq konfużjoni fis-suq jew sitwazzjoni ta' kompetizzjoni inġusta.

Il-Qorti tqis li anki jekk l-indikazzjonijiet huma li l-*cached version* tal-*website,* li għadha ma ġietx varata pubblikament mis-soċjetà intimata, għandha diversi elementi li huma 'ikkupjati' mill-*website* tas-soċjetà rikorrenti, fin-nuqqas ta' disinn jew ta' prodott finali li tqiegħed jew li ser jitqiegħed fis-suq, li jkun ikkupjat b'mod ovvju mill-prodott li oriġinarjament ġie żviluppat mis-soċjetà

rikorrenti, ir-rikorrenti ma rnexxilhiex tipprova x'inhu l-jedd li hija qiegħda tipprova tħares, partikolarment wara li l-intimati fir-risposta tagħhom iddikjaraw li fi ħsiebhom jagħmlu tibdil sostanzjali fil-*website* tagħhom b'tali mod li jeliminaw għalkollox dawk l-elementi li jistgħu joħolqu konfużjoni mal-prodotti li ġew żviluppati mis-soċjetà rikorrenti. Fin-nuqqas ta' prova konkreta dwar kif it-tqegħid fis-suq tal-prodotti żviluppati mis-soċjetà intimata ser jilledi l-jeddijiet tar-rikorrenti, il-Qorti mhijiex konvinta mill-preġudizzju li ser issofri s-soċjetà rikorrenti, għaliex sa dan l-istadju ma jistax jingħad li hemm prova imqar *prima facie* li l-intimata ser tkun qiegħda tikkompeti b'mod li mhux ġust jew li din ser tqiegħed fis-suq prodott li għandu l-istess karatteristiċi tal-prodott tar-rikorrenti li jinsab fis-suq, b'tali mod li ser tinħoloq konfużjoni bejn iż-żewġ prodotti. L-avukat difensur tas-soċjetà rikorrenti waqt it-trattazzjoni semma li diversi 'personalitajiet Maltin' bdew jippromwovu l-prodotti tas-soċjetà intimata, u għalhekk il-Qorti ma tistax tifhem għalfejn is-soċjetà rikorrenti naqset milli tesebixxi imqar ritratti ta' dawn 'il-personalitajiet Maltin' lebsin il-prodotti li ser jitqiegħdu fis-suq mill-intimati. Ġaladarba l-intimati jqiegħdu fis-suq il-prodott tagħhom, anki permezz ta' reklamar dirett jew indirett, u jkun jista' jiġi stabbilit bl-aktar mod ċar jekk hemmx ksur tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tar-soċjetà rikorrenti, ikun hemmhekk li r-rikorrenti jkollhom jedd jitolbu lill-Qorti twaqqaf lill-intimati milli jkomplu bil-produzzjoni jew bil-bejgħ tal-prodott li ser jiġi żviluppat minnhom. F'dan l-istadju però, il-Qorti hija tal-fehma li t-talba tar-rikorrenti hija waħda prematura u intempestiva, u għalhekk it-talba tagħha għall-ħruġ ta' Mandat ta' Inibizzjoni m'għandhiex tiġi milqugħa. Il-Qorti hawnhekk trid tenfasizza li b'din

id-deċiżjoni tagħha bl-ebda mod mhija qed tagħti l-approvazzjoni tagħha lill-intimati sabiex jipproduċu xi prodott li jkun jilledi l-jeddijiet tal-awtur tar-rikorrenti, u li din id-deċiżjoni bl-ebda mod m’għandha tinftiehem li r-rikorrenti ma jkollhomx jedd jipproċedu sabiex iħarsu l-jeddijiet tagħhom f’każ li jirriżulta li l-prodotti mqiegħda fis-suq mill-intimati jkunu jiksru il-jeddijiet tal-awtur tagħhom.

Decide

Illi għar-raġunijiet hawn fuq mogħtija, il-Qorti qiegħda tiċħad it-talba tas-soċjetà rikorrenti għall-ħruġ tal-Mandat ta’ Inibizzjoni, u għalhekk qiegħda tirrevoka *contrario imperio* d-digriet tagħha tat-18 ta’ Ġunju, 2020 sa fejn kienet laqgħet provviżorjament it-talba għall-ħruġ tal-Mandat.

Spejjeż ta’ din il-proċedura a karigu tas-soċjetà rikorrenti.

Mogħti kameralment fis-7 ta’ Lulju, 2020.