



MALTA

QORTI TAL-APPELL
(Kompetenza Inferjuri)

ONOR. IMĦALLEF
LAWRENCE MINTOFF

Seduta tat-2 ta' Settembru, 2020

Appell Inferjuri Numru 12/2019 LM

Integrated Business Systems Limited
(l-appellanta)

vs.

Golden Harvest Manufacturing Limited
(l-appellata)

Il-Qorti,

Preliminari

1. Dan huwa appell magħmul mis-socjetà rikorrenti **Integrated Business Systems Limited** (C 18440), hawnhekk "l-appellanta", mid-decizjoni mogħtija fit-28 ta' Jannar, 2019 (minn issa 'l quddiem "id-decizjoni appellata") miç-

Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta' Malta, li permezz tagħha t-Tribunal (minn issa 'l quddiem "it-Tribunal"), iddeċieda illi:

"This claim is rejected as:

- A) It was the fault of IBS that the agreement between the parties had to be terminated;*
- B) Certainly it was no fault of GHM that Microsoft Ireland had terminated the Microsoft Solutions Provider Agreement with IBS;*
- C) IBS could no longer honour its part of the agreement between the parties through no fault of GHM;*
- D) GHM were entitled to act as they did in the circumstances and therefore not bound to pay damages;*
- E) IBS failed to provide sufficient explanation or evidence to show that it suffered damages and / or provide an explanation or evidence as to how such damages were to be calculated;*
- F) IBS failed to prove that GHM was at fault and that as a result of such fault IBS suffered damages;*
- G) IBS have no right to demand a forced purchase/sale of any customisations;*
- H) IBS had no right to demand that GHM enter into a contract with Autodynamics UK Limited;*
- I) The limited continued use of the program/software was not illegal and justified in the circumstances."*

Fatti

2. Is-soċjetà rikorrenti ressqet it-talba tagħha quddiem iċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta' Malta. fil-kuntest ta' ftehim iffirmit bejn il-partijiet fit-12 ta' Lulju, 2006, fejn ir-rikorrenti kienet qablet li tipprovdi lis-soċjetà intimata **Golden Harvest Manufacturing Limited**, hawnhekk "l-appellata", b'licenzja

għal *software* u *b'software* żviluppat skont il-ħtiġijiet u r-rekwiziti tal-istess soċjetà intimata. Meta kien għadu fis-seħħ dan il-ftehim bejn il-partijiet f'dawn il-proċeduri, il-kumpannija estera Microsoft itterminat il-Microsoft Solutions Provider Agreement li kellha mas-soċjetà rikorrenti, u konsegwentement is-soċjetà intimata ddecidiet li ma tibqax tuża s-servizzi tas-soċjetà rikorrenti, u li ssib kumpannija oħra li kienet *partnered* mal-Microsoft, li setgħet tipprovdilha l-istess servizz. Is-soċjetà rikorrenti istitwiet proċeduri quddiem it-Tribunal fejn allegat li hija sofriet danni wara li l-intimata użat *code* iprovdut lilha mis-soċjetà rikorrenti u żvelatu lil terzi kompetituri tagħha sabiex setgħet tkompli taħdem. Tgħid ukoll li s-soċjetà intimata baqgħet tagħmel użu mis-*software* żviluppat mis-soċjetà rikorrenti skont il-ħtiġijiet tal-intimata u dan mingħajr ma sar ħlas għal dan is-*software*. Fil-proċeduri quddiem it-Tribunal, is-soċjetà rikorrenti llimitat it-talba tagħha għad-danni fl-ammont ta' mija u sbatax-il elf, tmien mija u erbgħin Euro (€117,840).

Mertu

3. Permezz tal-proċeduri li fetħet quddiem it-Tribunal, is-soċjetà rikorrenti għamlet għadd ta' talbiet, fosthom dik li jiġi dikjarat li s-soċjetà intimata kienet irrifjutat li tuża s-servizzi tas-soċjetà rikorrenti skont l-obbligi li joħorġu mill-ftehim iffirmit bejn il-partijiet u b'hekk ikkaġunat danni lir-rikorrenti; li l-intimata għamlet użu minn *bespoke software*, u mis-*source code* li d-drittijiet fuqhom huma tas-soċjetà rikorrenti, b'tali mod li dan il-*code* ġie espost għal

terzi kompetituri tas-soċjetà rikorrenti mingħajr ma ngħatat awtorizzazzjoni għal dan mis-soċjetà rikorrenti bi ksur tal-ftehim maqbul bejn il-partijiet, kif ukoll talbet lit-Tribunal jiddikjara li s-soċjetà intimata hija responsabbli għad-danni kollha sofferti minnha, b'talba għal-likwidazzjoni tad-danni u għall-kundanna tas-soċjetà intimata għall-ħlas tal-istess danni.

4. Permezz tar-risposta tagħha, is-soċjetà intimata wiegħbet li t-talbiet tas-soċjetà rikorrenti huma infondati fil-fatt u fid-dritt, u li hija kienet itterminat il-ftehim li kellha mas-soċjetà rikorrenti wara li rċeviet korrisondenza minn Microsoft Ireland Operations Limited, li infurmata li s-soċjetà rikorrenti ma kinitx għadha '*partner*' awtorizzat tal-Microsoft, u s-soċjetà rikorrenti kienet naqset li tinfurmaha b'dan. Is-soċjetà intimata qalet li dan kien jammonta għal ksur tal-klawsoli tal-ftehim iffirmit bejn il-partijiet, speċifikament il-klawsola 4.6 tal-ftehim, u t-terminazzjoni tal-Microsoft Solutions Provider Agreement bejn is-soċjetà rikorrenti u Microsoft kienet tfisser li s-soċjetà rikorrenti ma setgħetx tonora l-obbligi tagħha skont il-ftehim tat-12 ta' Lulju, 2006. Is-soċjetà intimata ziedet tgħid li min-naħa tagħha hija kienet ħallset għall-prodotti żviluppati għaliha, u s-soċjetà rikorrenti kienet waqfet tipprovdiha appoġġ u assistenza teknika, li kien ifisser għalhekk li din abbandunat il-ftehim li kien hemm bejn il-partijiet. Min-naħa tagħha s-soċjetà rikorrenti baqgħet tgħid li hija kienet iprovdi diversi servizzi lis-soċjetà intimata, u kienet żviluppat u ħolqot *software* speċifikament għall-ħtigijiet tas-soċjetà intimata. Ziedet tgħid li hija baqgħet sid ta' din il-proprjetà intellettuali, u l-ftehim bejn

il-partijiet kien jipprovdi għal liċenzjar u mhux sabiex is-soċjetà intimata ssir is-sid ta' dawn il-*customisations* mañluqa mis-soċjetà rikorrenti. Skont is-soċjetà rikorrenti, l-intimata qiegħda tagħmel użu minn dan is-*software* permezz ta' terzi li huma kompetituri tas-soċjetà rikorrenti, u dan l-aġir ikkawża danni lis-soċjetà rikorrenti. Is-soċjetà rikorrenti sostniet li hija ħolqot *customisation* li kienet speċifika għall-ħtigijiet tas-soċjetà intimata, u hija qiegħda titlob ħlas talli ħolqot dan il-prodott skont il-ħtigijiet tas-soċjetà intimata. Żiedet tgħid li hija waqfet tagħti l-appoġġ tagħha lis-soċjetà intimata u tterminat il-ftehim li kien hemm bejniethom, wara li s-soċjetà intimata naqset li tteffetwa l-ħlas dovut skont il-ftehim bejn il-partijiet, u dan minkejja li s-soċjetà intimata baqgħet tuża dan is-*software* anki jekk taħt isem differenti. Is-soċjetà rikorrenti sostniet li hekk kif hija giet infurmata li l-ftehim li kellha ma' Microsoft Ireland Operations Limited kien gie tterminat, hija għarrfet lis-soċjetà intimata b'dan, u offriet servizz alternattiv permezz tal-kumpanija Autodynamics UK Limited. Minkejja dan, is-soċjetà intimata rrifjutat u baqgħet tuża l-prodott żviluppat mis-soċjetà rikorrenti permezz tas-soċjetà Crimsonwing, li hija kompetitur dirett tas-soċjetà rikorrenti.

Skont is-soċjetà rikorrenti, il-jedd tas-soċjetà intimata li tuża l-*customisations* li sau minnha, gie tterminat mat-terminazzjoni tal-ftehim bejn il-partijiet, u kwalsiasi użu ta' dan is-*software* wara t-terminazzjoni tal-ftehim, sar bi ksur tal-ftehim li l-partijiet kellhom bejniethom, u bi ksur tad-drittijiet tas-soċjetà rikorrenti. Skont ir-rikorrenti, it-telf finanzjarju soffert minnha konsegwenza ta' dan l-aġir, huwa wieħed konsiderevoli.

Min-naħa tagħha s-soċjetà intimata spjegat li l-ftehim bejn il-partijiet kien ġie ffirmat fit-12 ta' Lulju, 2006. Fl-4 ta' Novembru, 2009 hija rċeviet korrisondenza minn Microsoft Ireland Operations Limited li kienet tgħid li l-ftehim li din tal-aħħar kellha mas-soċjetà rikorrenti bħala *Microsoft Solutions Provider*, kien ġie tterminat, u s-soċjetà rikorrenti ma kinitx għadha meqjusa bħala *partner* awtorizzat ta' Microsoft. Is-soċjetà intimata saħqet li s-soċjetà rikorrenti kienet naqset milli tinformaha b'din it-terminazzjoni, u dan bi ksur tal-ftehim li kien hemm bejn il-partijiet. B'riżultat ta' dan, is-soċjetà intimata kellha tfittex terz awtorizzat li mingħandu setgħet takkwista l-liċenzja tas-*software* meħtieġ sabiex tkun tista' tkompli tuża s-*software* fuq is-sistemi tagħha, u dan wara li s-soċjetà rikorrenti ma setgħetx tkompli tipprovdi dan is-servizz. Fil-5 ta' Jannar, 2010, is-soċjetà rikorrenti pprezentat ittra ufficjali li permezz tagħha talbet il-ħlas ta' €117,840.57 għall-*customisations* maħluqa għas-soċjetà intimata. Is-soċjetà intimata kienet wiegħbet li hija kienet diġà ħallset għal dawn il-*customisations*, u kienet is-soċjetà rikorrenti li kienet qed tikser it-termini tal-ftehim bejn il-partijiet, sakemm is-soċjetà intimata kisbet liċenzja ġdida u servizzi marbuta ma' dan is-*software* mingħand terzi. Is-soċjetà intimata saħqet li hija kienet kostretta tuża s-servizzi ta' terzi sabiex tkun liċenzjata tuża s-*software*, u wara li l-Microsoft itterminat l-*istatus* tas-soċjetà rikorrenti bħala *partner*, is-soċjetà rikorrenti ma kinitx għadha f'pożizzjoni li tonora l-obbligi li joħorġu mill-ftehim bejn il-partijiet, u kienet qiegħda taġixxi bi ksur ta' dan il-ftehim. Is-soċjetà intimata sostniet li hekk kif is-soċjetà rikorrenti sabet ruħha f'sitwazzjoni fejn legalment u fattwalment ma setgħetx

tonora l-obbligi kontrattwali tagħha, is-soċjetà intimata ma kien għad baqgħalha l-ebda obbligu li taċċetta s-soluzzjonijiet proposti mis-soċjetà rikorrenti, jew li tuża s-servizzi ta' terzi proposti mis-soċjetà rikorrenti.

Is-soċjetà intimata sostniet li hija dejjem ħallset għas-servizzi kollha li rċeviet mingħand is-soċjetà rikorrenti, inkluż il-modifiki, l-emendi u ż-żidiet għas-*software*, u ma ngabet ebda prova li kien għad hemm ħlasijiet dovuta jew bilanċi pendenti min-naħa tagħha. Żiedet tgħid li x-xogħol ipprovdut mis-soċjetà rikorrenti ma kienx xogħol originali, u għalhekk ma kienx jimmerita ħarsien taħt il-liġi tal-*copyright*. Is-soċjetà intimata qalet li l-licenzja mogħtija lilha mis-soċjetà rikorrenti mhijiex waħda esklussiva u lanqas hija transferibbli, u s-soċjetà rikorrenti baqgħet ma spjegatx kif ikkomputat id-danni li qiegħda tippretendi, partikolarment wara li s-soċjetà intimata rrifjutat li tidhol fi ftehim separat ma' Autodynamics UK Limited.

5. It-Tribunal kellu għad-dispożizzjoni tiegħu diversi dokumenti, fosthom kopja tal-ftehim maqbul bejn il-partijiet, fatturi, deskrizzjonijiet tal-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott li kellu jigi kkonsenjat lis-soċjetà intimata, kif ukoll ix-xhieda ta' diversi esponenti taż-żewġ soċjetajiet involuti f'dawn il-proċeduri. **Timothy Camilleri**, direttur tas-soċjetà rikorrenti spjega li l-partijiet daħlu fi ftehim bejniethom għall-provvista u l-implimentazzjoni ta' programm ta' riżorsi għall-intrapriża bl-isem *Microsoft Navision*, u dan il-ftehim gie ffirmat bejn il-partijiet fit-12 ta' Lulju, 2006. Skont dan il-ftehim, kien hemm differenza bejn il-prodott mibjugħ minn Microsoft u s-*software* li nħoloq mis-

soċjetà rikorrenti skont il-ħtiġijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tas-soċjetà intimata. Ix-xhud spjega li f'Novembru tal-2009, il-kumpannija Microsoft itterminat il-Microsoft Solutions Provider Agreement li kellha mas-soċjetà rikorrenti, iżda s-soċjetà intimata giet infurmata li minkejja din it-terminazzjoni, kien hemm kumpannija oħra, Autodynamics UK Limited, li kienet disposta tagħti l-appoġġ tekniku meħtieġ lis-soċjetà intimata. Minflok, is-soċjetà intimata ddecidiet li tagħmel użu mis-servizzi tas-soċjetà Crimsonwing, li hija kompetitriċi diretta tas-soċjetà rikorrenti. Dan ix-xhud spjega li s-soċjetà rikorrenti ħarġet fattura, *“for the sum total of all customization work carried out at GHM as is the industry norm when rights to source code or IP are bought.”* Dan ix-xhud qal li l-ftehim tat-12 ta' Lulju, 2006 kien jagħmel distinzjoni bejn l-*standard Navision package*, li d-drittijiet ta' proprjetà intellettuali tiegħu huma ta' Microsoft, u l-*bespoke software* żviluppat mis-soċjetà rikorrenti għall-klijent, li d-drittijiet ta' proprjetà intellettuali tiegħu jappartjenu lis-soċjetà rikorrenti.

Ix-xhud **Kevin Schembri**, li jaħdem ma' Microsoft Malta, qal li min-naħa tiegħu huwa ma jafx min huwa s-sid tal-proprjetà intellettuali meta jsir *customisation* tas-*software*. Spjega li r-relazzjoni kummerċjali bejn Microsoft u s-soċjetà rikorrenti, giet itterminata minħabba nuqqas ta' ħlasijiet dovuta mis-soċjetà rikorrenti, u meta klijenti tas-soċjetà rikorrenti riedu jżidu jew imantnu s-sistema akkwistata mingħand is-soċjetà rikorrenti, kienu sabu li ma setgħux ikomplu jagħmlu dan wara li kien għe tterminat il-Microsoft Solutions Provider Agreement bejn Microsoft u s-soċjetà rikorrenti. Żied jgħid li kien għalhekk li

dawk il-klijenti li xtaqu jkomplu bir-relazzjoni kummerċjali ma' Microsoft kellhom isibu *partner* ieħor. Dan ix-xhud qal ukoll li huwa m'għandu l-ebda prova li s-soċjetà rikorrenti rreġistrat il-proprjetà intellettuali tagħha bejn il-25 ta' Jannar, 2007 u l-31 ta' Lulju, 2008. Dan ix-xhud spjega li filwaqt li d-drittijiet tan-Navision version 3, 5 u 2009 huma proprjetà ta' Microsoft, is-soċjetà intimata kienet akkwistat id-dritt tal-użu ta' dawn il-programmi.

Andrew Attard, *accountant* mas-soċjetà intimata, qal li xi żmien wara li gie ffirmit il-ftehim bejn il-partijiet, is-soċjetà intimata giet infurmata minn Microsoft li kellha tbiddel il-*partner* awtorizzat li kienet qiegħda taħdem miegħu għal skopijiet ta' liċenzjar u ta' manutenzjoni tas-*software*. Dan ix-xhud allega li kien Timothy Camilleri li ma riedx jibqa' joffri s-servizzi tas-soċjetà rikorrenti lis-soċjetà intimata, u xi żmien wara is-soċjetà intimata talbet l-assistenza ta' Crimsonwing sabiex s-soċjetà intimata tkun tista' tkompli taħdem bis-*software*. Dan ix-xhud qal li s-*software* kif akkwistat mingħand is-soċjetà rikorrenti għamel sitt xhur ma jintużax, sakemm eventwalment saret il-qalba għas-sistema Navision 9. Dan ix-xhud ikkonferma li kienet il-kumpannija Microsoft li infurmat lis-soċjetà intimata li s-soċjetà rikorrenti ma kinitx għadha *registered partner* tagħha, u Nunzio Dugo kien ikkonfermalu li l-*customisations* miktubin minn 50,000 sa 90,000 huma proprjetà tas-soċjetà intimata. Qal li l-kontijiet kollha marbuta mal-*customisations* li saru mis-soċjetà rikorrenti, kienu tħallsu.

Mark Aquilina, direttur tas-soċjetà intimata, qal li s-soċjetà rikorrenti kellha l-problemi ma' Microsoft, u mhux minnu li meta eventwalment il-kumpanija Crimsonwing bdiet tassisti lis-soċjetà intimata, din baqgħet taħdem bil-prodott installat mis-soċjetà rikorrenti. Qal li wara xi żmien is-soċjetà intimata kellha tibdel is-sistema operattiva kollha tagħha.

Nunzio Dugo, impjegat ta' Microsoft Malta bejn l-2007 u l-2011 qal li parti minn xogħlu kien li jieħu ħsieb ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn Microsoft u l-imsieħba tagħha, inkluż is-soċjetà rikorrenti. Qal li s-soċjetà rikorrenti kienet tardiva f'xi fhasijiet li kienu dovuti minnha lil Microsoft, u kien ġie deċiż li din ma tibqax partnered ma' Microsoft.

Ix-xhud **Omar Dimech** qal li huwa kien jaħdem għas-soċjetà rikorrenti, u huwa kien il-kuntatt ewlieni bejn is-soċjetà rikorrenti u dik intimata. Spjega li minkejja li xi żmien wara huwa kien mar jaħdem mas-soċjetà Crimsonwing, huwa xorta waħda baqa' l-kuntatt ewlieni bejn is-soċjetà intimata u Crimsonwing. Qal li għad li meta saret it-tranzizzjoni mis-soċjetà rikorrenti għal Crimsonwing, din tal-aħħar baqgħet tuża l-istess soluzzjoni installata u pprovduta mis-soċjetà rikorrenti, fl-*upgrades* li saru, uħud mill-elementi li kienu fil-pakkett originali tneħħew u ma baqgħux jintużaw mis-soċjetà intimata. Dan ix-xhud spjega li filwaqt li t-terminu '*implementation*' jirreferi għall-installazzjoni ta' programm, it-terminu '*customisation*' jew '*bespoke*' jirreferi għall-modifiki li jkollhom isiru fil-programm minħabba li l-programm

jew is-*software* li jinxtara *off the shelf* ma jkunx kompatibbli man-negozju li jkun sejjer jintuża għalih.

Is-Sentenza Appellata

6. Permezz tad-deċiżjoni mogħtija fit-23 ta' Jannar, 2019, l-Arbitru ċaħad it-talbiet tas-soċjetà rikorrenti, wara li għamel is-segwenti konsiderazzjonijiet:

“Points considered by the Arbitrator:

Basis and amount of claim:

In its judicial letter dated 1st October 2010 IBS requested that GHM pay euro 117,840 being due as the value of the intellectual property copyright or the removal of the source code of the software consisting of functions and operations developed specifically and only for GHM in the use by GHM of the generic software known as Microsoft Navision.

In the notice of arbitration/claim filed by IBS, the same IBS requests the arbitrator to “liquidate the said damages (if required with the assistance of an expert appointed by the said arbitration tribunal)”.

IBS explain that it has suffered damages as GHM illegally refused to use IBS services and because GHM was illegally using bespoke software, the source code and the copyright belonging to IBS and has exposed IBS code to third parties.

In the note of submissions filed by IBS – IBS explain that the claim for damages is based “on two different bases. The breach of the agreement by respondent and the breach of claimant’s intellectual property rights ... IBS go on to declare that – “the damages claim is based on the charge for customisations implemented by claimant to cater for defendant’s specific needs and based on the industry norm of charging one is to one of the total effort of such customisations.”

In the sitting held on the 25 th of February 2016 GHM's lawyer requested that IBS declare whether its claim was based on the document as referred to in IBS3. This is the judicial letter filed by IBS (referred to above).

There is no detailed explanation produced as evidence in these proceedings to justify the amount of euro 117,840 mentioned in the judicial letter.

If this amount was clear and liquidated one would have expected IBS to mention this amount in the claim/notice of arbitration and not to ask the arbitrator to calculate/liquidate the amount due as "damages".

There is no evidence in the proceedings in relation to the "industry norm" referred to by IBS. The customisations had been paid for by GHM however IBS claim that as GHM continued to use such customisation it had to pay for the intellectual property of such customisation. IBS cannot force GHM to purchase such intellectual property at a price arbitrarily established by IBS. In the same way that IBS cannot force GHM to start using the services of Autodynamics UK Ltd.

In the email sent by Tim Camilleri for IBS dated 31st December 2009 (attached to the affidavit presented by Tim Camilleri) Mr Camilleri says that "given the fact that we are now officially no longer supporting GHM there are two options: either the complete removal of all our customisations or the purchase thereof."

At no point does Mr Camilleri or IBS provide an adequate explanation for the "damages" referred to in these arbitration proceedings. As stated above in the judicial letter dated 1st October 2010 IBS demands that GHM either pay euro 117,840 for the "value of the copyright" or accept that IBS remove "specific software developed for GHM". There is no mention that IBS suffered damages.

Thus it is not at all clear to the arbitrator what is the true basis of the claim. At one point IBS demands that GHM pays for the value of the copyright and at another point IBS says that it suffered damages without submitting evidence of such loss.

In its judicial letter dated 1st October 2010 IBS request that it be allowed to cancel and remove from GHM software particularly software developed for GHM. This is a more reasonable request than the demand for euro 117,840. (As stated below even this request is unjustified).

However in this case the arbitrator has to decide whether to accept IBS' claim for damages.

IBS is not making a claim for unpaid invoices or pending balances due but for damages.

Termination of contract:

It was not contested that by letter dated 4th November 2009 GHM was informed that Microsoft had terminated its Microsoft solutions provider agreement with IBS. GHM were also informed that once IBS was no longer an authorised Microsoft Partner, IBS was no longer authorised to provide Microsoft Dynamics Software and Microsoft Dynamics Service plans (other than some limited rights in existing service plans its customers may have in place).

According to section 5.2 of the agreement between the parties dated 12th July 2006 IBS “warrants that it is duly authorised by Microsoft Business Solutions to market and sub-license its software”. Section 4.6 of the same agreement states that IBS shall immediately inform Customer in writing in the event that for any reason whatsoever Navision a/s, terminates its agreement with the Contractor to market and sub-license the software. There is no doubt that the fact that IBS was duly authorised by Microsoft was the basis of the agreement between the parties.

The arbitrator considers that once IBS’s position as a partner of Microsoft was terminated it cannot claim that GHM “refused to use IBS to support services for the provided system”; it cannot claim that GHM was in breach of the agreement. Due to the termination of the agreement between Microsoft and IBS, GHM had the right to seek another partner.

GHM had no legal duty to enter into a new agreement with the company suggested by IBS. GHM had paid for the customisations. It was true that the ownership of the source code of any bespoke software developed by IBS and copyright therein belonged and is vested in IBS in terms of article 7 of the agreement between the parties but this did not mean that IBS could arbitrarily demand the amount of euro 117,840 as damages for the use of the source code. As matters developed GMH had in good faith paid for such customisations and thus expected to use the same. It was not its fault that IBS could no longer give the services it had bound itself to provide. Furthermore according to the copyright law GHM had a limited right to continue to use such customisations as they were part of its program (see section 9(2) of the Copyright Act).

Soon after the change from IBS to Crimsonwing the Nav system was completely changed so it cannot be held that GHM continued to benefit to a great extent from such work.

Article 9(2) of the Copyright Act provides as follows:

Copyright in a computer program “shall not include the right to authorise or prohibit ... (b) the reproduction by the licensed user of the code and translation of its form where this is indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs, provided that these acts are confined to the parts of the original program which are necessary to achieve interoperability and the information necessary to achieve interoperability has not previously been readily available to the licensed user.

Provided that any information obtained from the reproduction of the code and the translation of the form of a computer program made under this paragraph shall not

- (i) Be used for purposes other than to achieve the interoperability of the independently created computer program;
- (ii) Be given to other persons, except when necessary for the interoperability of the independently created computer program;
- (iii) Be used for the development, production or marketing of a computer program substantially similar in its expression to the original program or for any other act which infringes copyright.”

In view of the above and of the facts of the case the arbitrator rejects the submission that there was a violation of IBS copyright.

Conclusion:

This claim is rejected as:

- a) It was the fault of IBS that the agreement between the parties had to be terminated;*
- b) Certainly it was no fault of GHM that Microsoft Ireland had terminated the Microsoft Solutions Provider Agreement with IBS;*
- c) IBS could no longer honour its part of the agreement between the parties through no fault of GHM;*

- d) *GHM were entitled to act as they did in the circumstances and therefore not bound to pay damages;*
- e) *IBS failed to provide sufficient explanation or evidence to show that it suffered damages and or provide any explanation or evidence as to how such damages were to be calculated;*
- f) *IBS failed to prove that GHM was at fault and that as a result of such fault IBS suffered damages;*
- g) *IBS have no right to demand a forced purchase/sale of any customisations;*
- h) *IBS had no right to demand that GHM enter into a contract with Autodynamics UK Ltd.;*
- i) *The limited continued use of the program/software was not illegal and justified in the circumstances.*

Thus, for the above reasons, the arbitrator rejects IBS' claims and accepts the statement of defence with all costs, as per taxed bill of costs issued by the Malta Arbitration Centre which is being attached hereto and marked Document Letter a, against IBS."

L-Appell

7. Is-soċjetà rikorrenti pprezentat l-appell tagħha fit-12 ta' Frar, 2019, fejn talbet lil din il-Qorti sabiex:

"...tordna li l-proċess tal-arbitraġġ, fl-intier tiegħu, jiġi mibgħut lilha miċ-Ċentru tal-Arbitraġġ u li jsir jiffirma parti integrali mill-proċess tal-appell odjern, u b'referenza għall-provi kollha prodotti u dawk produċibbli f'dan l-istadju tal-appell kif ukoll għas-sottomissjonijiet kollha ġia magħmula fil-mori tal-proċeduri tal-arbitraġġ, titlob li din l-Onorabbli Qorti jogħgobha:

- 1) *Thassar u tirrevoka d-deċiżjoni tal-arbitru fil-proċeduri ta' arbitraġġ bin-numru 4252/2015 fl-istess ismijiet, li ġie deċiż fit-23 ta' Jannar 2019 u komunikat lis-soċjetà appellanti fit-28 ta' Jannar 2019; u*

2) *Tilqa' t-talba tas-soċjetà appellanti fl-Istatement of Claim tagħha, inkluż billi tillikwida d-danni dovuti lis-soċjetà appellanti mis-soċjetà appellata, u billi tordna l-pagament ta' dawn id-danni mill-istess soċjetà appellata.*

Bl-ispejjeż, inklużi dawk tal-proċeduri tal-arbitraġġ, kontra s-soċjetà appellata."

8. Is-soċjetà appellanta tgħid li tħoss ruħha aggravata bid-deċiżjoni tat-Tribunal prinċipalment għaliex minkejja li l-Arbitru qabel mas-soċjetà appellanta illi l-*customisations* kienu proprjetà intellettuali tas-soċjetà appellanta, u għalhekk din tgawdi drittijiet tal-awtur fuqhom, fl-istess waqt l-Arbitru aċċetta li s-soċjetà intimata għandha dritt tuża dan is-*software* mingħajr il-kunsens tas-soċjetà appellanta bħala l-awtrici u sid tal-istess *software*. Is-soċjetà appellanta tgħid li dan huwa legalment żbaljat, u m'hemm xejn fil-liġi li jagħti lis-soċjetà appellata d-dritt li tuża dan is-*software* mingħajr il-kunsens u/jew l-awtorizzazzjoni tas-soċjetà appellanta. It-tieni aggravju tas-soċjetà appellanta jsegwi l-ewwel aggravju li gie mressaq, u s-soċjetà appellanta tgħid li jekk is-soċjetà appellata ma kellhiex dritt tibqa' tagħmel użu mis-*software* tas-soċjetà appellanta u din baqgħet tagħmel użu minnu, dan qiegħed isir jew sar bi ksur tad-drittijiet tal-awtur tas-soċjetà appellanta, u konsegwentement din għandha dritt tiġi kkumpensata sabiex tkopri d-danni kollha sofferti minnha. Is-soċjetà appellanta kkonkludiet għalhekk li l-Arbitru kien żbaljat meta kkonkluda li l-ebda ħlas ta' kumpens u/jew danni mhuwa dovut lis-soċjetà appellanta.

Ir-risposta tal-appell

9. Fir-risposta tal-appell tagħha, is-soċjetà appellata wiegħbet li d-deċiżjoni tat-Tribunal tat-23 ta' Jannar, 2019 u komunikata fit-28 ta' Jannar, 2019 hija korretta u timmerita konferma, peress li l-apprezzament tal-provi prodotti quddiem it-Tribunal kien korrett. Is- soċjetà appellata qalet li l-appell ipprezentat mis-soċjetà appellanta kellu jkun imsejjes fuq id-direzzjoni li ħadet s-soċjetà appellanta fil-kawża, u donnu li fl-appell s-soċjetà appellanta ddeċidiet li tibdel ir-rota u tqajjem argumenti li ma kinux jiffurmaw parti mill-mertu tal-proċeduri quddiem it-Tribunal. Is-soċjetà appellata qalet li fit-talbiet tagħha quddiem it-Tribunal, is-soċjetà appellanta kienet saħqet li l-pretensjoni tagħha kienet ibbażata fuq il-fatt li s-soċjetà intimata kienet irrifjutat li tibqa' tagħmel użu mis-servizzi tas-soċjetà appellanta, li s-soċjetà intimata kienet qiegħda tagħmel użu minn *bespoke software* b'mod illegali, u li *s-source code* ipprovdut mis-soċjetà appellanta kien ġie żvelat lil terzi kompetituri tas-soċjetà appellanta. Quddiem it-Tribunal is-soċjetà appellanta sostniet li dan l-aġir tas-soċjetà appellata kkawżalha danni. Is-soċjetà appellata qalet li dawn it-tliet allegazzjonijiet ewlenin mhux talli ma ġewx ippruvati quddiem it-Tribunal, talli rriżulta li kienu skorretti. Is-soċjetà appellata qalet li mhux minnu dak li qiegħed jiġi allegat mill-appellanta li l-Arbitru kkonkluda li l-*customisations* huma proprjetà tas-soċjetà appellanta, u għalhekk dak li qiegħed jiġi argumentat fir-rikors tal-appell għandu jisfuma fix-xejn. Żiedet tgħid li t-Tribunal iddikjara li kienet is-soċjetà appellanta li ma mxietx b'mod korrett, u li

hija essenzjalment kienet il-vittma ta' dak li seħħ. It-Tribunal ikkonkluda wkoll li s-soċjetà appellanta ma gabet l-ebda prova tad-danni li qiegħda tallega li sofriet, ma spjegatx id-danni mitluba minnha, u rrizulta wkoll li s-soċjetà appellanta ma setgħetx iġġiegħel lis-soċjetà appellata tixtri l-*customisations* kkreata minnha. Is-soċjetà appellata tgħid li s-soċjetà appellanta tonqos milli tiddistingwi bejn *customisations* u *bespoke software*, u dan wara li l-kawża tagħha kienet ibbażata fuq talba għall-ħlas tas-servizzi esegwiti minnha għall-*customisation*, u t-talba għall-ħlas tad-danni talli wara t-terminazzjoni tal-ftehim bejn il-partijiet, is-soċjetà appellata baqgħet tagħmel użu minn *bespoke software*. Is-soċjetà appellata spjegat li kull programm tas-*software* jinqasam fi tliet oqsma teknikament imsejja *'fields'*. Spjegat li fil-programm ta' Microsoft imsejjaħ 'Navision' hemm madwar disgħin elf (90,000) *field*. Il-liċenzja għal dan il-programm tinx tara mingħand il-kumpannija Microsoft u sabiex isir użu minnu wieħed irid bilfors iqabbad *partner* lokali tal-kumpannija Microsoft. Żiedet tispjega li l-kumpannija Microsoft taqşam dawn il-*fields* fi tliet oqsma, l-ewwel waħda ta' madwar ħamsa u tletin elf *field* li m'għandhom jintmissu minn ħadd, u li fihom ma jistgħux isiru tibdiliet jew emendi, għaliex dawn huma bażiċi għal kull min xtara dan is-*software* kif liċenzjat minn Microsoft. It-tieni qasam jirreferi għal dawk il-*fields* fejn il-Microsoft Partner ikun jista' jemenda dawn il-*fields* u jadattahom għall-ħtigijiet tal-klijent, f'dan il-każ is-soċjetà appellata. Dawn huma l-*customisations* maħluqa għas-soċjetà appellata. Is-soċjetà appellata tagħmel riferiment għal dak li jgħid l-artikolu 3(2) tal-Kap. 415, u ċjoé li x-xogħol esegwit irid ikollu karattru originali sabiex

jimmerita ħarsien tad-drittijiet tal-awtur, u din id-dispożizzjoni tal-ligi tirrifletti dak li tgħid id-Direttiva 2009/24/KE tal-Unjoni Ewropea, li fl-artikolu 1(3) tagħha tgħid illi:

“A computer program shall be protected if it is original in the sense that it is the author’s own intellectual creation.”

Is-soċjetà appellata għamlet riferiment ukoll għal deċiżjonijiet ta’ Qrati barranin, fejn intqal li fejn l-idea jew il-funzjoni ta’ programm huma limitati għall-funzjoni teknika li dan irid jaqdi, il-programm ma jkunx jimmerita ħarsien taħt il-ligijiet tad-dritt tal-awtur.¹ Is-soċjetà appellata spjegat li dan ifisser li fejn isiru l-*customisations*, is-servizz li jingħata ma jgibx miegħu l-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur, u għalhekk il-kwistjoni odjerna tirriduċi ruħha għal waħda dwar il-ħlas tal-fatturi għax-xogħol esegwit minnha. Is-soċjetà appellata qalet li s-soċjetà appellanta ma gābet l-ebda prova li kien hemm xi fattura li nħarġet kontriha li baqgħet ma tħallsitx, jew korrisondenza fejn intalab ħlas mis-soċjetà appellanta li s-soċjetà appellata għadha ma ħallsitx tiegħu, kif ma ngābet l-ebda prova li b’xi mod l-appellata rċeviet xi servizz li għadha ma ħallsitx tiegħu. Żiedet tgħid li s-soċjetà appellanta ma tat l-ebda spjegazzjoni dwar id-danni pretizi minnha fiex jikkonsistu, jew fir-rigward ta’ liema servizzi

¹ Is-soċjetà appellata għamlet riferiment għad-deċiżjoni C-393/09 mogħtija fit-22 ta’ Diċembru 2010, fl-ismijiet **Bezpečnostni Softwarova Asociace – Svaz softwarove ochrany vs Ministerstvo Kultury**, fejn il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja qalet illi: “... where the expression of those components **is dictated by their technical function**, the criterion of eligibility is not met, since the methods of implementing an idea are so limited that the idea and the expression become indissociable.” Is-soċjetà appellata għamlet riferiment ukoll għal deċiżjoni mogħtija minn Qorti Amerikana fl-ismijiet **Lexmark Int’l, Inc. Vs Static Control Components**, fejn il-Qorti stabbiliet li programm tal-kompjuter “*embedded in Lexmark’s printer cartridges that competitors had to install to enable cartridges to interoperate with Lexmark printers was ineligible for copyright protection. Because the idea or function of the program and its expression had merged, the program was held to be uncopyrightable.*”

qegħdin jiġu mitluba. Is-soċjetà appellata qalet ukoll li s-soċjetà appellanta m'għamlet ebda distinzjoni bejn ħlas pretiż għas-servizzi rezi, u ħlas pretiż sabiex ikopri d-drittijiet tal-awtur. Is-soċjetà appellata qalet li l-*customisations* li ġew ikkreati mis-soċjetà appellanta ma jagħtu l-ebda protezzjoni ta' drittijiet tal-awtur lis-soċjetà appellanta, u konsegwentement hija m'għandha l-ebda jedd titlob il-ħlas tad-danni li tallega li sofriet minħabba li s-soċjetà appellata baqgħet tagħmel użu minn dawn il-*customisations*. Is-soċjetà appellata qalet li t-tielet oqsma tal-*fields* tirreferi għall-*bespoke software*, jew *software* li jinħoloq mill-ġdid, fejn f'dan il-każ is-soċjetà appellanta tagħti dritt lill-klijenti tagħha jagħmlu użu minn dan is-*software*, u fl-istess waqt iżzomm id-drittijiet intellettuali fuq l-innovazzjonijiet kkreati minnha. Is-soċjetà appellata spjegat li hemm proċedura dwar kif il-*bespoke software* jista' jiġi rreġistrat ma' Microsoft, u ziedet tgħid li f'dan il-każ ma ġiet ipprezentata l-ebda prova li s-soċjetà appellanta kkreat *bespoke software* għas-soċjetà appellata, u kieku sar dan, il-*bespoke software* kellu jiġi rreġistrat. F'dan ir-rigward, is-soċjetà appellata għamlet riferiment għad-depożizzjoni li ngħatat quddiem it-Tribunal kemm minn Omar Dimech kif ukoll minn Kevin Schembri, li t-tnejn xehdu li s-soċjetà appellanta ma kellhiex drittijiet tal-awtur fid-*dedicated range* fir-rigward tas-soċjetà appellata. Is-soċjetà appellata qalet ukoll li fir-rikors tal-appell is-soċjetà appellanta ma semmiet xejn dwar il-*bespoke software*, minkejja li l-kawża quddiem it-Tribunal ġiet stradata f'din id-direzzjoni, u ssostni li dan sar għaliex is-soċjetà appellanta ma għabet l-ebda prova sabiex issostni l-allegazzjoni tagħha li hija kkreat *bespoke software* li jistħoqqlu

protezzjoni għal dawk li huma drittijiet tal-awtur tiegħu. Is-soċjetà appellata kkonkludiet billi qalet li fil-proċeduri tal-arbitraġġ is-soċjetà appellanta tat l-impressjoni li hija kienet qiegħda tippretendi li s-soċjetà appellata tidhol fi ftehim ġdid magħha taht relazzjoni teknika ġdida wara li s-soċjetà appellanta ma baqgħetx aktar *partnered* ma' Microsoft. Is-soċjetà appellata qalet li kienet l-istess soċjetà appellanta li tilfet il-liċenzja tal-Microsoft, u l-appellanta ma kellha jedd tressaq l-ebda pretensjonijiet fil-konfront tagħha. Għall-kuntrarju, saħqet is-soċjetà appellata, kienet is-soċjetà appellanta li ġabet lilha nnifisha f'sitwazzjoni fejn ma setgħetx tesegwixxi l-obbligi kuntrattwali li daħlet għalihom meta ffirmat il-ftehim mas-soċjetà appellata.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

10. Din il-Qorti sejra tgħaddi sabiex tikkonsidra l-aggravji mressqa mis-soċjetà appellanta, fid-dawl tar-risposta mogħtija mis-soċjetà appellata, u dan fl-ambitu tad-deċiżjoni meħuda mit-Tribunal:

L-ewwel aggravju: il-konklużjoni tat-Tribunal li s-soċjetà appellata kellha dritt tuża s-software li fuqu s-soċjetà appellanta għandha d-drittijiet tal-awtur, mingħajr il-kunsens tal-appellanta, hija żbaljata

11. Is-soċjetà appellanta tgħid li (i) l-Arbitru kkonkluda li fiċ-ċirkostanzi s-soċjetà appellata kellha dritt taġixxi bil-mod kif aġixxiet u għalhekk m'għandha tħallas l-ebda danni; (ii) is-soċjetà appellanta naqset milli tipprova b'liema mod is-soċjetà appellata hija responsabbli għal telf li s-soċjetà appellanta tgħid li ġarrbet; u (iii) l-użu tas-*software* mis-soċjetà appellata ma sarx b'mod illegali. Is-soċjetà appellanta tgħid l-Arbitru qal li l-*customisations* huma proprjetà tas-soċjetà appellanta u li din tgawdi drittijiet tal-awtur fuqhom. Is-soċjetà appellanta saħqet li għalhekk il-konklużjoni tal-Arbitru li s-soċjetà appellata kellha dritt tuża s-*software* u l-*customisation* maħluqa mis-soċjetà appellanta, li fuqhom l-appellanta tgawdi protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur, ma tregix u hija legalment żbaljata, partikolarment għax is-soċjetà appellanta ma tatx il-kunsens tagħha għal dan l-użu. Is-soċjetà appellanta tagħmel riferiment għad-deċiżjoni tat-Tribunal, fejn intqal li s-soċjetà appellata ma kellha l-ebda obbligu tidhol fi ftehim mal-kumpanija li giet rakkomandata lilha mis-soċjetà appellanta, Aerodynamics UK Ltd. It-Tribunal ikkonkluda li s-soċjetà appellata kienet ħallset ta' dawn il-*customisations*, u minkejja li s-*source code* u l-*bespoke software* żviluppatti mis-soċjetà appellanta huma proprjetà tas-soċjetà appellanta, dan ma jfissirx li s-soċjetà appellanta kellha dritt titlob ħlas ta' danni fl-ammont ta' €117,840 għall-użu tas-*source code*. It-Tribunal ikkonkluda li mill-mod kif żviluppaw l-affarijiet, jirriżulta li s-soċjetà appellata kienet in *bona fede*, u ladarba din kienet ħallset għal dawn il-*customisations*, hija setgħet tagħmel użu minnhom. Is-soċjetà appellanta ssostni li din il-linja ta' ħsieb tat-Tribunal hija legalment impreciza, u ladarba s-soċjetà appellanta

tgawdi l-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur, is-soċjetà appellata tista' tagħmel użu mis-*software* biss taħt liċenzja mogħtija lilha mis-soċjetà appellanta. Żiedet tgħid li bħala proprjetarja tas-*software*, hija għandha drittijiet esklussivi li tikkontrolla kwalunkwe użu tiegħu, kif ukoll li tikkontrolla b'liema mod u taħt liema kundizzjonijiet dan għandu jintuża. Is-soċjetà appellanta qalet li s-soċjetà appellata ħallset biss għall-iżvilupp u għall-użu tas-*software* u ma jirrizultax li d-drittijiet tal-awtur f'dan is-*software* ġew assenjati jew ċeduti lis-soċjetà appellata jew li s-soċjetà appellata kellha liċenzja perpetwa sabiex tuża s-*software* tas-soċjetà appellanta. Skont is-soċjetà appellanta, minn dan isegwi li hekk kif is-soċjetà appellanta infurmat lis-soċjetà appellata li din ma kellhiex dritt tibqa' tuża s-*software*, is-soċjetà appellata ma setgħetx tibqa' tuża s-*software*, għaliex il-liċenzja tagħha għall-użu ta' dan is-*software* kienet ġiet effettivament itterminata. Is-soċjetà appellanta żiedet tgħid li m'hemm xejn fil-liġi li jindika li l-awtur m'għandux dritt jitlob il-ħlas li jidhirli li jkun xieraq biex jagħti liċenzja perpetwa, jew biex jassenja d-drittijiet tiegħu ta' awtur lill-utent. Is-soċjetà appellanta żiedet tgħid li f'dan ir-rigward lanqas ma jreġi l-argument tat-Tribunal li għamel riferiment għall-artikolu 9(2) tal-Kap. 415 (l-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur), liema eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet japplikaw biss għall-utent li jkollu liċenzja *in vigore* mogħtija lil mill-proprjetarju. Is-soċjetà appellanta tgħid li l-użu tal-programm mis-soċjetà appellata ma kienx qed isir biex ikun hemm *interoperability* bejn is-*software* tas-soċjetà appellanta u programmi oħra *ai termini* tas-subartikolu tal-artikolu 9(2)(b) tal-Kap. 415, u lanqas ma japplika s-subartikolu 2(ċ) tal-istess artikolu, għaliex is-

soċjetà appellata ma kinitx liċenzjata biex tuża *s-software* fil-mument li baqgħet tagħmel użu irregolari minnu.

Il-Qorti tirrileva li mill-atti tal-proċeduri quddiem it-Tribunal, ma jirriżultax li s-soċjetà rikorrenti, hawnhekk “is-soċjetà appellanta”, kienet qajmet lanjanzi quddiem it-Tribunal dwar l-użu tas-*software* mis-soċjetà appellata, jew dwar jekk is-soċjetà appellata kellhiex tieqaf tuża dan is-*software* hekk kif għet infurmata li l-ftehim li s-soċjetà appellanta kellha ma’ Microsoft kien għe tterminat. Il-Qorti tqis li ma jirriżultax li l-lanjanza tas-soċjetà appellanta kienet fuq jekk is-soċjetà appellata kellhiex jedd tibqa’ tagħmel użu mis-*software* wara li din irrifjutat li tagħmel użu mis-servizzi tal-kumpannija li għet rakkommandata lilha mis-soċjetà appellanta. Barra minn hekk jirriżulta wkoll li għad li s-soċjetà appellata għamlet użu għal xi żmien mis-*software* akkwistat minnha, kien hemm perijodu ta’ sitt xhur li matulu dan is-*software* ma setax jintuża, kif ukoll kellhom isiru diversi modifiki u aġġornamenti għas-*software* minn kif kien meta għet akkwistat, u dan kif ikkonfermat mix-xhieda mogħtija minn Mark Aquilina u minn xhieda oħrajn li baqgħu jagħmlu xogħol ta’ natura teknika għas-soċjetà appellata. F’dan ir-rigward għandha raġun is-soċjetà appellata tissottometti li l-lanjanzi mressqa fl-appell mis-soċjetà appellanta qegħdin jittentaw jieħdu lill-Qorti f’direzzjoni li t-Tribunal ma kienx intalab imur fiha.

Il-Qorti tqis li mill-provi jirriżulta li s-soċjetà appellata kienet għet mgħarrfa minn Microsoft li s-soċjetà appellanta ma kinitx baqgħet aktar *partnered* ma’

Microsoft, u għalhekk s-soċjetà appellata kellha ssib Microsoft Partner ieħor sabiex ikun jista' jassistiha bħala appoġġ tekniku li jista' jkollha bżonn sabiex tkun tista' tagħmel użu mis-*software* li nħoloq skont il-ħtiġijiet tagħha. Jirriżulta li ma kinitx is-soċjetà appellanta li infurmat lill-appellata dwar it-terminazzjoni tal-ftehim li s-soċjetà appellanta kellha ma' Microsoft, u dan bi ksur tal-obbligi kontrattwali bejn il-partijiet fil-kawża, u s-soċjetà appellata ma kellha x'taqsam xejn mad-deċiżjoni ta' Microsoft li tirtira mill-ftehim li kellha mas-soċjetà appellanta. Waqt is-smiġħ tal-proċeduri quddiem it-Tribunal, ġie allegat li l-ftehim bejn Microsoft u s-soċjetà appellanta kien ġie tterminat għaliex is-soċjetà appellanta naqset milli tħallas dak li kien dovut minnha lil Microsoft. Jirriżulta mill-provi s-soċjetà appellata legalment ma kellha ebda obbligu taċċetta li taħdem mal-*partner* indikat lilha mis-soċjetà appellanta, Aerodynamics UK Limited, u għalhekk kienet hi li għażlet min kellu jkun il-Microsoft Partner lokali, ċjoé Crimsonwing. Il-Qorti tagħmel riferiment għaxxhieda ta' Omar Dimech quddiem it-Tribunal, fejn spjega b'mod ċar id-differenza bejn *customisations* u *bespoke software*, u qal li l-*customisations* isiru skont il-ħtiġijiet tal-klijent meta prodott li jinxtara *off the shelf* ma jkunx kompletament adattat għall-ħtiġijiet tal-klijent. Jirriżulta li s-servizz tal-*customisation tas-software* kien is-servizz ewlieni pprovdut mis-soċjetà appellanta lis-soċjetà appellata, u għal dan is-servizz is-soċjetà appellata kienet ħallset il-fatturi kollha maħruġa, tant hu hekk li bejn il-partijiet ma jirriżulta li kien għad fadal l-ebda pendenza fir-rigward ta' dawn il-*customisations*. Is-soċjetà appellata saħqet li filwaqt li għal xogħol ta' *bespoke software* hemm il-

ħarsien tad-drittijiet tal-awtur, għal xogħol ta' *customisation* ma teżisti ebda protezzjoni, għaliex dan ma jitqisx li huwa xogħol originali li jimmerita protezzjoni. F'dan ir-rigward is-soċjetà appellata tagħmel riferiment għal xi deċiżjonijiet ta' Qrati barranin. Din il-Qorti tqis li jkun opportun li tagħmel riferiment għal dak li gie deċiż mill-*Grand Chamber* tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f'deċiżjoni mogħtija fit-2 ta' Mejju, 2012 fil-kawża fl-ismijiet **SAS Institute Inc. vs. World Programming Ltd.:**

"1. Article 1(2) of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs must be interpreted as meaning that neither the functionality of a computer program nor the programming language and the format of data files used in a computer program in order to exploit certain of its functions constitute a form of expression of that program and, as such, are not protected by copyright programs for the purposes of that directive;

2. Article 5(3) of Directive 91/250 must be interpreted as meaning that a person who has obtained a copy of a computer program under a licence is entitled, without the authorisation of the owner of the copyright, to observe, study, or test the functioning of that program so as to determine the ideas and principles which underlie any element of the program, in the case where the person carries out acts covered by that licence and acts of loading and running necessary for the use of the computer program, and on condition that the person does not infringe the exclusive rights of the owner of the copyright in that program."

Il-Qorti tqis f'dan ir-rigward, li ladarba ma jirriżultax li s-soċjetà appellanta għandha jedd għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur fuq il-*customisations* li għamlet għas-soċjetà appellata, u ladarba jirriżulta li s-soċjetà appellata kienet ħallset għall-prodott akkwistat minnha, m'hemmx lok għal-likwidazzjoni ta' danni li qieghda tippretendi s-soċjetà appellanta. B'riferiment għal-lanjanzi

mressqa mis-soċjetà appellanta, li sostniet li hija qatt ma tat liċenzja lill-appellata sabiex tibqa' tagħmel użu minn dan is-*software* b'mod perpetwu, il-Qorti tirrileva li dan huwa mertu li ma ġiex ittrattat quddiem it-Tribunal, u li għalhekk ma kellux jitqanqal għall-ewwel darba f'dan l-istadju inoltrat tal-proċeduri.

*It-tieni aggravju: L-appellata baqgħet tagħmel użu mis-*software* bi ksur tad-drittijiet tal-awtur tas-soċjetà appellanta, u għalhekk s-soċjetà appellanta għandha dritt li tiġi kkumpensata*

12. Is-soċjetà appellanta tgħid li l-Arbitru kien żbaljat meta kkonkluda li hija kienet naqset milli tressaq provi jew tagħti spjegazzjoni ta' kif hija kienet sofriet danni, u milli tipprovdni komputazzjoni dettaljata ta' kif dawn id-danni ġew ikkalkulati. Tgħid ukoll li s-soċjetà appellanta naqset milli turi b'liema mod is-soċjetà appellata għandha twieġeb għad-danni li s-soċjetà appellanta qiegħda tallega li sofriet. Is-soċjetà appellanta saħqet li fil-komputazzjoni tad-danni, it-Tribunal kellu jikkonsidra kull telf ta' profitt, kull profitt ingust li seta' sar minn terzi a skapitu tagħha, kif ukoll elementi oħra, bħall-preġudizzju morali li seta' ġie soffert minnha. Żiedet tgħid li l-Qorti tista' wkoll tagħzel li tapplika metodi ta' stima alternattivi, li jkunu jinkludu konsiderazzjonijiet bħal mhuma *r-royalties*, jew ħlasijiet li kienu jkunu dovuta li kieku l-persuna li tkun qiegħda tikkommetti l-ksur kienet talbet li tiġi awtorizzata tuża d-dritt intellettuali inkwistjoni, *ai termini* tal-artikolu 12(2) tal-Kap. 488. Is-soċjetà

appellanta saħqet li t-Tribunal kellu juża dawn il-parametri sabiex jillikwida d-danni dovuti lilha. Qalet ukoll li fil-frattemp, is-soċjetà appellata baqgħet tagħmel użu mill-*customisations* żviluppati mis-soċjetà appellanta, u dawn la ġew imneħħija u lanqas ġew imħassra mis-sistema tas-soċjetà appellata permezz ta' xi *upgrade*.

Il-Qorti tqis li din l-affermazzjoni tas-soċjetà appellanta għet kontradetta mill-provi li tressqu quddiem it-Tribunal, partikolarment għaliex kienu diversi x-xhieda li qalu li dan is-*software*, bil-*customisations* maħluqa mis-soċjetà appellanta, ma kienx intuża mis-soċjetà appellata għal perijodu ta' madwar sitt xhur, u dan is-*software* kellu jiġi modifikat diversi drabi sabiex finalment seta' jintuża. Jirriżulta wkoll li s-soċjetà appellata kienet ħallset għal dan is-*software*, inkluż il-*customisations* meħtieġa minnha, u għalhekk din ma kien baqgħalha l-ebda obligazzjoni fir-rigward tas-soċjetà appellanta. Il-Qorti tqis ukoll li l-unika istanza fejn is-soċjetà appellanta seta' jkollha dritt għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u għall-ħlas ta' *royalties* jew drittijiet oħra, kienet tkun jekk toħloq *bespoke software* li jiġi rreġistrat ma' Microsoft, xi ħaġa din li assolutament ma tirriżultax mill-provi. Għall-kuntrarju ġie ppruvat li s-soċjetà appellanta qatt ma rreġistrat ix-xogħol tagħha ma' Microsoft. Huwa għalhekk li dan it-tieni aggravju qiegħed ukoll jiġi miċhud peress li ma jirriżultax li kien hemm il-ksur li qiegħda tillamenta minnu s-soċjetà appellanta.

Decide

Għar-raġunijiet premissi, din il-Qorti qiegħda tiddeċiedi dan l-appell billi tiċġad l-aggravji kollha mressqa mis-soċjetà appellanta, u tikkonferma d-deċiżjoni appellata fl-intier tagħha.

Spejjeż tal-proċeduri fl-ewwel istanza jibqgħu kif deċiżi mit-Tribunal, filwaqt li l-ispejjeż ta' dan l-appell huma a karigu tas-soċjetà appellanta.

Moqrija.

**Onor. Dr Lawrence Mintoff LL.D.
Imħallef**

**Rosemarie Calleja
Deputat Registratur**