QORTI TAL-APPELL

IMĦALLFIN

S.T.O. PRIM IMĦALLEF MARK CHETCUTI
ONOR. IMĦALLEF GIANNINO CARUANA DEMAJO
ONOR. IMĦALLEF ANTHONY ELLUL

Seduta ta' nhar it-Tnejn, 23 ta' Novembru, 2020.

Numru 27

Rikors numru 857/2007 JPG

Salv Muscat Marbles Ltd (C 16769)

v.

Godwin Spiteri Sacco eżerċitanti l-kummerċ taħt l-isem *Marble and Granite Works*, Rennie Portelli eżerċitanti l-kummerċ taħt l-isem *R.G.P. Marble Works* u Peter Paul Darmanin eżerċitanti l-kummerċ taħt l-isem *Stone Trading*

Il-Qorti:

1. Dan huwa appell tal-konvenuti minn sentenza mogħtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili tat-18 ta' Mejju 2015 li biha sabet illi l-konvenuti nqdew għall-benefiċċju tagħhom b'disinn tas-soċjeta` attriċi reġistrat mad-Direttorat tal-Proprjeta` Industrijali fil-15 ta' Frar 2007 u għalhekk

ordnathom iħallsu lill-istess attriċi danni fl-ammont ta' sebat elef erba' mija tlieta u ħamsin euro (€7,453).

2. Il-fatti li wasslu għal din il-kawża huma dawn: is-soċjeta` attriċi tgħid illi fl-2006 kienet ħolqot u inventat disinn innovattiv, ġdid u oriġinali għal lapida kommemorattiva. Dan id-disinn – li l-attriċi sejħitlu *Heart Shape Memorial* – kien ġie reġistrat mad-Direttorat tal-Proprjeta` Industriali bin-numru ta' referenza elf tliet mija u ħamsa u sebgħin (1375) fil-15 ta' Frar tas-sena 2007 skond l-Att dwar il-Privattivi Industrijali u d-disinni (Kap. 417).

3. L-attriċi tgħid li wara li ġie reġistrat id-disinn il-konvenuti "mingħajr il-kunsens u awtorizzazzjoni tas-soċjeta` rikorrenti, bdew jimportaw, jesponu għall-bejgħ, u jispaċċjaw fuq is-suq Malti għal għanjiet kummerċjali, lapida ta' materjal fil-forma ta' qalb u li għandha disinn partikolari fil-qiegħ tal-qalb", li hija kważi identika għal dik tal-attriċi.

4. Billi lill-attriċi dehrilha li l-konvenuti kienu qegħdin japprofittaw rwieħhom mid-disinn tagħha u li kienu qegħdin jiksru d-dritt li jmiss lilha taħt l-artt. 27 *et seq.* tal-Att dwar Privattivi Industrijali u d-Disinni (Kap. 417), l-attriċi, wara li kisbet ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni, fetħet din il-kawża fl-10 ta' Awwissu 2007 u talbet illi l-Qorti:

> "1. tiddikjara illi l-intimati esplojtaw [*sic*] l-invenzjoni tas-soċjeta` rikorrenti kif protetta bil-privattiva msemmija;
>
> "2. tordna illi a tenur ta' artikolu 27(1) (*b*) u (*ċ*) tal-Kap. 417 tal-Liġijiet ta' Malta l-intimati jiġu miżmuma milli jagħmlu, joffru għall-bejgħ, jqiegħdu fuq is-suq, jużaw, jimportaw, jimmanifatturaw, jaħżnu, jew b'xi

mod ieħor jispaċċjaw fuq is-suq lokatli jew iħajru lil terzi jagħmlu dan … … …;

"3. tiddikjara illi tali esplojtazzjoni kkawżat danni lir-rikorrenti u dana a tenur ta' artikolu 47 tal-Kap. 417 tal-Liġijiet ta' Malta;

"4. tillikwida jekk ikun il-bżonn permezz ta' periti nominandi d-danni hekk sofferti mis-soċjeta` rikorrenti;

"5. tikkundanna lill-intimati iħallsu d-danni hekk likwidati lis-soċjeta` rikorrenti."

5. Il-konvenut Godwin Spiteri Sacco eżerċenti l-kummerċ taħt l-isem *Marble and Granite Works* ressaq dawn l-eċċezzjonijiet:

"1. illi d-ditta *R.G.P. Marble Works* ma għandha l-ebda konnessjoni mal-vertenza odjerna u li l-awditur, illum irtirat, Peter Paul Darmanin ma għandu l-ebda konnessjoni la mad-ditta *Stone Trading* u lanqas mal-vertenza odjerna, u li għaldaqstant il-proċeduri mhumiex integri;

"2. illi, fil-mertu, il-lapidi impurtati mid-ditta *Stone Trading* u mibjugħa fost l-oħrajn lill-esponent Godwin Spiteri Sacco ma kenux jiksru d-drittijiet tas-soċjeta` rikorrenti in kwantu ma hemmx il-grad ta' similarità fid-disinji rikjesta mil-liġi; dan in kwantu hemm differenzi bejn iż-żewġ disinji u kjarament is-soċjeta' rikorrenti ma għandha l-ebda monopolju la fuq il-forma tal-qalb u lanqas fuq il-forma 'V';

"3. illi, fil-mertu ukoll, id-disinji in kwistjoni huma komuni ħafna fost manufatturi Ċiniżi, u anke l-istess ditta *Stone Trading* kien ilha timporta lapidi forma ta' qalb minn qabel ir-reġistrazzjoni tad-disinn allegatament approprjat mis-soċjeta` attriċi … … …;

"4. illi t-talba għad-danni fil-konfront tal-eċċipjent hija preskritta bid-dekors tas-sentejn *ai termini* tal-art. 2153 [tal-Kodiċi Ċivili], billi l-eċċipjent bħala klijent ta' Stone Trading ma setax ikun jaf jekk ix-xiri da parti tiegħu kienx jinvolvi ksur tad-drittijiet tas-soċjeta` attriċi, u għalhekk ma setax ikun aġir kriminali.

"5. illi f'kull każ, mingħajr preġudizzju għas-sueċċepit, is-soċjeta` attriċi trid tipprova d-danni minnha allegati."

6. L-ewwel Qorti ddeċidiet hekk:

"… … … tiċħad l-ewwel u t-tieni eċċezzjoni tal-intimati, tiċħad it-tielet eċċezzjoni limitatament, tiċħad ir-raba' u l-ħames eċċezzjoni tal-intimati; tilqa' t-talbiet attriċi u tillikwida d-danni sofferti mis-soċjeta` rikorrenti fis-somma ta' sebat elef erba' mija tlieta u ħamsin euro (€7,453) u tordna lill-intimati iħallsu lis-soċjeta` rikorrenti s-somma hekk likwidata … … …); bl-ispejjeż kontra l-intimati."

7. Il-konsiderazzjonijiet li wasslu lill-ewwel Qorti għad-deċiżjoni tagħha ġew imfissra hekk fis-sentenza appellata:

"Mill-fatti miġjuba a konjizzjoni tal-qorti jirriżulta:

"1. illi d-disinn tas-soċjeta` rikorrenti ġie reġistrat fil-15 ta' Frar 2007;

"2. il-merkanzija tal-intimati waslet f'Malta fis-16 ta' Marzu 2006;

"3. il-lapidi importati mill-intimati kienu esposti għal bejgħ wara d-data ta' reġistrazjzoni, *cioè* wara 15 ta' Frar 2007.

"... … …

"Għar-rigward tal-intimat Peter Paul Darmanin, għalkemm iddikjara fix-xiehda tiegħu illi huwa għandu l-professjoni ta' *chartered accountant*, ma nġabux provi konklussivi li juru li Peter Paul Darmanin, *accountant* bħal ma hu ibnu Sergio Darmanin, ma kellu x'jaqsam xejn fl-importazzjoni, bejgħ jew tqegħid għall-bejgħ fuq is-suq ta' dawn il-lapidi.

"Fil-meritu l-qorti, wara li rat u eżaminat ix-xiehda kollha tal-każ in eżami, b'mod speċjali għad-dokumentazzjoni tar-reġistrazzjoni tad-disinn, id-data ta' tali reġistrazzjoni u wara anliżi tar-ritratti eżebiti f'dawn il-proċeduri kif ukoll dawk eżebiti fil-proċeduri tal-Mandat t'Inibizzjoni 890/2007 JRM fl-istess ismijiet, tagħraf illi ma hemm dubbju ta' xejn illi l-prodott importat minn Sergio Darmanin u Renni Portelli huwa mid-daqqa t'għajn identiku mal-prodott li d-disinn tiegħu huwa protett skond il-liġi bir-reġistrazzjoni tal-*patent*. Il-varjazzjoni minima tal-ħxuna tal-prodott u dettalji tal-*base* ma jbiddlux il-fatt li l-prodotti huma prattikament identiċi.

"Il-qorti rat u eżaminat artikolu 27(1)(*b*) u (*c*) tal-Kapitolu 417 tal-Liġijiet ta' Malta li jagħti lis-sid reġistrat ta' privattiva il-jedd li jżomm lil terzi li, mingħajr ir-rieda tal-istess sid, joffru għal bejgħ jew jqiegħdu fuq is-suq prodott li jkun jinkorpora s-suġġett tal-privattiva jew li jħajru lil ħaddieħor jagħmel hekk.

"Din il-qorti wara li rat u eżaminat id-dokumentazzjoni prodotta mill-partijiet tqis illi ma hemm ebda dubbju illi l-intimati offrew għal bejgħ u qiegħdu fuq is-suq prodotti li jinkorporaw is-suġġett tal-privattiva. Dawn jidhru fir-ritratti Ddk. JM1 *a fol*. 53 fuq oqbra ta' terzi persuni iżda, b'mod speċjali, id-dokumenti K1 u K2 u K4 u K5 u K6 (ritratti) juru dan il-prodott fis-*showroom* ta' Godwin Spiteri Sacco – *Marble & Granite Works*. Illi *di più* ebda wieħed mill-intimati għajr Peter Paul Darmanin ma ċaħad li fil-fatt kellhom tali prodotti għal-bejgħ; anzi waħda mid-difiżi tagħhom kienet proprju illi d-disinn tal-prodott tagħhom ma kienx identiku u *ergo* ma jivvjolax id-drittijiet tas-soċjeta` rikorrenti.

"Il-qorti kkonsidrat ukoll il-fatt kardinali li l-importazzjoni tal-wieħed u għoxrin lapida mill-intimati saret f'Marzu 2006, kważi sena qabel id-dħul fis-seħħ tar-reġistrazzjoni tad-disinn. Anki l-lapida mibjugħa lil Godwin Spiteri Sacco ġiet konsenjata fis-sena 2006 u mqiegħda għal bejgħ

qabel id-dħul fis-seħħ tal-privattiva. Jirriżulta ukoll li nbigħu xi erbatax minn dan il-prodott.

"Din il-qorti tagħraf però illi minkejja d-dokumentazzjoni fuq imsemmija tindika illi l-intimati Portelli u Darmanin importaw lapidi meritu tar-rikors promotorju kważi sena qabel id-dħul fis-seħħ tar-reġistrazzjoni fid-disinn, jirriżulta pprovat illi dawn l-oġġetti kienu għadhom qed jidhru għal bejgħ fid-dati sussegwenti għad-data ta' reġistrazzjoni tad-disinn wara l-15 ta' Frar 2007. L-intimati fix-xiehda tagħhom ma ġabu ebda prova li uħud minn dawn il-lapidi nbiegħu qabel id-data tar-reġistrazzjoni tad-disinn u ebda riċevuta ta' ebda lapida ma tinstab fil-proċess biex b'xi mod ixejjen il-preżunzjoni li toħloq ir-reġistrazzjoni tal-privittiva favur ir-soċjeta` rikorrenti li f'isimha hi reġistrata tali disinn.

"Il-qorti tagħraf li l-intimati waqfu milli jissuktaw bl-importazzjoni jew bejgħ ta' dan il-prodott, u jidher ukoll li hemm qbil dwar il-*quantum* tad-danni, u *cioè* fl-ammont ta' Lm3,200 ekwivalenti għal €7,453, rappreżentanti valur ta' għoxrin lapida li kellhom fil-pussess tagħhom Darmanin u Portelli. Dan l-ammont fil-fatt huwa ammont li ġie konfermat kemm mill-atturi vide kif ukoll il-konvenuti u ġiet konfermata fix-xiehda ta' Rennie Portelli li afferma li ġabu biss wieħed u għoxrin lapida, u minn Sergio Darmanin li kkonferma l-istess ħaġa.

"L-intimati finalment ssollevaw l-eċċezzjoni ta' preskrizzjoni ta' sentejn *ai termini* ta' qrtikolu 2153 tal-Kodiċi Ċivili li jistipola:

> "L-azzjoni għall-ħlas tal-ħsarat mhux ikkaġunati b'reat taqa' bi preskrizzjoni bl-egħluq ta' sentejn."

"Illi din il-qorti tagħraf illi d-disinn ġie reġistrat fil-15 ta' Frar 2007 … … . Jirriżulta *di più* illi l-intimati importaw l-lapidi f'Marzu 2006 u li l-oġġetti baqgħu jintwerew għall-bejgħ sad-data meta ġie ppreżentat il-mandat t'inibizzjoni fit-13 ta' Ġunju 2007 waqt illi l-proċeduri odjerni ġew intavolati fl-10 t'Awissu 2007.

"Huwa evidenti illi l-preskrizzjoni ta' sentejn ma dekorriex *entro* dawn it-termini."

8. Il-konvenuti appellaw b'rikors tat-8 ta' Ġunju 2015 li għalih l-attriċi wieġbet fid-9 ta' Lulju 2015.

9. Fl-ewwel aggravju l-konvenuti appellanti jgħidu li l-ewwel Qorti waslet għal konklużjoni żbaljata meta kkonkludiet li "għar-rigward tal-intimat Peter Paul Darmanin ... ma nġabux provi konklussivi li juru li Peter Paul Darmanin, *accountant* bħal ma hu ibnu Sergio Darmanin, ma kellu

x'jaqsam xejn fl-importazzjoni, bejgħ jew tqegħid għall-bejgħ fuq is-suq ta' dawn il-lapidi". Ifissru dan l-ewwel aggravju tagħhom hekk:

> "illi l-ewwel aggravju tal-appellanti huwa li, għalkemm il-konvenut Peter Paul Darmanin iddikjara bil-ġurament tiegħu li ma kellu xejn x'jaqsam man-negozju, u l-konvenuti l-oħra spjegaw kif seħħ in-negozju u qablu li Peter Paul Darmanin ma kellux x'jaqsam miegħu, u filwaqt illi l-atturi qatt ma taw l-ebda spjegazzjoni għalfejn ħarrkuh u ma ressqu ebda provi fil-konfront tiegħu, l-ewwel onorabbli qorti irriteniet illi kellu jkun hu li jġib prova li ma kellux x'jaqsam mal-kwistjoni u b'hekk marret kontra l-prinċipju li min jallega irid jipprova mingħajr ma ġġustifikat bl-ebda mod għalfejn qed taqleb l-oneru tal-prova, u *inoltre* injorat għal kollox il-provi univoċi mressqa fis-sens illi Peter Paul Darmanin qatt ma kellu x'jaqsam mal-kwistjoni;
>
> "illi sa mill-bidu nett tal-proċeduri l-intimati dejjem sostnew illi Peter Paul Darmanin huwa għal kollox estranju għall-vertenza odjerna; dan ġie dikjarat minn qabel ma ġiet intavolata l-kawża (fir-risposta tal-mandat ta' inibizzjoni), ġie ribadit fir-risposta ġuramentata, u ġie ddikjarat minn Peter Paul Darmanin fix-xiehda tiegħu fejn spjega li huwa għandu l-professjoni ta' *chartered accountant*, u qatt ma involva ruħu fin-negozju tal-importazzjoni tal-irħam. Tali xiehda ġiet ukoll ikkonfermata mill-konvenut Nazzareno *sive* Rennie Portelli u minn Sergio Darmanin fejn qalu "Peter Paul Darmanin ma kellux x'jaqsam fl-importazzjoni, bejgħ jew tqegħid għall-bejgħ fuq is-suq tal-lapidi mertu tal-kawża";
>
> "illi dak li ġara huwa ċar; id-diretturi ta' *Salv Muscat Marbles Ltd* riedu jħarrku lil *Stone Trading*, li hija ditta kummerċjali, u li bħala tali d-dettalji tagħha ma jkunux disponibbli għall-pubbliku, u semgħu li huma involuti fiha Rennie Portelli u l-*accountant* tiegħu Darmanin; peress illi sija Peter Paul Darmanin u sija ibnu Sergio Darmanin huma *accountants*, marru għall-missier flok għall-iben; waqt il-proċeudri dan l-iżball ġie kkjarifikat, imma *Salv Muscat Marbles Ltd* baqgħu qatt ma talbu l-kjamata fil-kawża ta' Sergio Darmanin u lanqas ma ċedew fil-konfront ta' Peter Paul Darmanin, għalkemm ma ressqu l-ebda prova li b'xi mod titfa' kwalunkwe tip ta' responsabilità fuq Peter Paul Darmanin;
>
> "illi l-ewwel onorabbli qorti iddeċidiet illi "ma nġabux provi konklużivi li juru li Peter Paul Darmanin, *accountant* bħal ma hu ibnu Sergio Darmanin, ma kellux x'jaqsam xejn fl-importazzjoni, bejgħ jew tqegħid fis-suq ta' dawn il-lapidi"; b'hekk, l-ewwel qorti qalbet għal kollox l-oneru tal-prova u rriteniet li kien il-konvenut li kellu jipprova, b'mod konklużiv, li ma kellux x'jaqsam man-negozju in kwistjoni, u dan fin-nuqqas totali tal-iċken prova da parti tal-atturi li huwa fil-fatt kellu x'jaqsam b'xi mod;
>
> "illi Peter Paul Darmanin xhed illi qatt ma għamel xogħol ieħor għajr dak ta' *chartered accountant* u li hu qatt ma importa xejn; barra minn hekk, ikkonferma li Sergio Darmanin kien ibnu u li dan kien involut bħala *partner* fid-ditta *Stone Trading* li waqfet topera fis-sena 2007. Din ix-xiehda ġiet ikkorroborata mill-konvenut Rennie Portelli fejn xehed illi kienu hu u Sergio Darmanin biss li kienu tħajjru jimportaw xogħol ta' rħam u granit miċ-Ċina u li waqqfu d-ditta *Stone Trading* u din ix-xiehda ġiet ukoll ikkonfermata mill-istess Sergio Darmanin li spjega l-*iter* kollu tal-viċenda di xjenza proprja;
>
> "illi għalhekk l-ewwel onorabbli qorti kella biżżejjed xiehda fuq liema tistrieħ sabiex temmen illi l-allegazzjonijiet fil-konfront ta' Peter Paul Darmanin ma

kenux sostnuti bil-fatti u li għalhekk kellha tkun is-soċjeta` attriċi li ġġib xi tip ta' prova għall-kuntrarju ta' dak li xehdu Peter Paul Darmanin, Rennie Portelli u Sergio Darmanin; kienet is-soċjeta` attriċi li kellha tipprova l-allegazzjonijiet li għamlet fir-rikors ġuramentat tagħha fil-konfront ta' Peter Paul Darmanin iżda din ma għamlet xejn minn dan u anzi ġiet rinfaċċjata bix-xiehda unanima u mhux kontraddetta tal-konvenuti l-oħra fis-sens illi Peter Paul Darmanin ma kienx involut."

10. Is-soċjeta` attriċi wieġbet hekk:

"illi l-appellanti jillanjaw illi l-ewwel qorti qalbet għal kollox l-oneru tal-prova u rriteniet li kien il-konvenut li kellu jipprova b'mod konklussiv li ma kellux x'jaqsam man-negozju in kwistjoni;

"illi jiġi umilment rilevat illi huma skorretti l-appellanti meta jissottomettu illi nqaleb l-oneru tal-prova. Huwa min jallega li tħarrek għal ġudizzju inutilment li jrid jipprova a sodisfazzjon tal-qorti li tħarrek għal xejn.

"illi dan hu konformi ma dak ritenut ripetutament mill-qrati nostrali … fid-deċiżjonijiet fl-ismijiet <u>Joseph Chetcuti *noe v.* Peter Paul Camilleri</u>, Appell, 4 ta' Diċembru 1988; <u>Anthony Caruana *et v.* John Magro *et*</u>, Appell, 6 ta' Ottubru 1999, u l-oħrajn referenzjati fihom, "din il-qorti jidhrilha li l-konvenut ma rnexxilux jipprova sodisfaċentement li hu mhux obbligat personalment li jħallas il-kreditu tas-soċjeta` attriċi. Fi kliem ieħor ma jirriżultax sodisfaċentement li meta l-konvenut innegozja mas-soċjeta` attriċi *a tempo vergine* hu ġab a konjizzjoni tagħha li hu kien qiegħed jixtri għan-nom u in rappreżentanza tas-soċjeta` u li din is-soċjeta` biss kienet obbligata għal ħlas";

"illi aktar minn hekk ma ġiet sollevata l-ebda eċċezzjoni mill-appellati illi l-imsemmi Peter Paul Darmanin għandu jiġi liberat mill-osservanza tal-ġudizzju. L-ewwel eċċezzjoni tgħid testwalment illi d-ditta *R.G.P. Marble Works* ma għandha l-ebda konnessjoni mal-vertenza odjerna u li l-awditur, illum irtirat, Peter Paul Darmanin, ma għandu l-ebda konnessjoni la mad-ditta *Stone Trading* u lanqas mal-vertenza odjerna, u li għaldaqstant il-proċeduri mhumiex integri;

"illi jingħad umilment illi kieku l-ewwel onorabbli qorti lliberat lill-appellant Peter Paul Darmanin mill-osservanza tal-ġudizzju kienet tmur *extra petita* meta ma hemmx eċċezzjoni f'dan is-sens. Illi f'dan ir-rigward issir referenza għas-segwenti insenjament: "Hu naturali li l-qorti hi marbuta bil-parametri tat-talbiet kif proposti mill-atturi u ma tistax tiddipartixxi minnhom, għaliex diversament id-deċiżjoni tkun *extra petita* – u dan billi l-qorti ma tistax tissostitwixxi, iżżid jew sostanzjalment tissupplementa nuqqas dawr l-oġġett u r-raġuni tat-talba fiċ-ċitazzjoni";

"illi finalment u għall-kompletezza għandu jingħad illi l-appellant Peter Paul Darmanin kull ma għamel sabiex jipprova jikkonvinċi lill-ewwel qorti li ma għandu xejn x'jaqsam hu li ppresenta *affidavit* fejn fi ftit kliem jgħid li ibnu u mhux hu importa l-materjal. Dan evidentement ma kkonvinċiex lill-ewwel onorabbli qorti.

"Illi għalhekk l-ewwel aggravju għandu jiġi miċħud."

11. Dan l-ewwel aggravju tal-konvenuti appellanti huwa tajjeb u għandu jintlaqa'.

12. Jingħad qabel xejn illi ditta ma għandhiex personalita` ġuridika; hija biss l-isem li bih negozjant imexxi n-negozju tiegħu. Għalhekk dak li kellu jintwera hu illi l-konvenut Peter Paul Darmanin imexxi n-negozju tiegħu taħt l-isem ta' *Stone Trading*. Is-sentenzi ċitati mill-attriċi fit-tweġiba tagħha ma humiex strettament relevanti għax huma dwar sitwazzjonijiet fejn persuna, għalkemm il-ħsieb tagħha kien li tinnegozja f'isem soċjeta`, ma għarrfitx lill-parti l-oħra b'dan u għalhekk wasslitha biex tifhem li kienet qiegħda tinnegozja f'isimha stess.

13. Peress li kienet is-soċjeta` attriċi li allegat li l-konvenut Darmanin kellu negozju bid-ditta *Marble Works*, kien fuqha l-oneru li turi dan, u mhux fuq Darmanin l-oneru li juri l-kuntrarju. Kien ikollha raġun l-attriċi li kieku wriet illi Peter Paul Darmanin ippreżenta ruħu li qiegħed jinnegozja b'dak l-isem u taha x'tifhem illi n-negozju b'dak l-isem kien tiegħu, iżda ma ntwera xejn minn dan, u għalhekk ma ntefax fuq il-konvenut Darmanin l-oneru li jressaq prova kontrarja u aktar konvinċenti. L-attriċi ma ressqet l-ebda xiehda li turi l-involviment tal-konvenut appellant Peter Paul Darmanin la fl-importazzjoni u lanqas fil-bejgħ jew fit-tqegħid għall-bejgħ fuq is-suq tal-lapidi in kwistjoni. L-involviment tiegħu anzi ġie miċħud

kemm minnu stess kif ukoll mill-konvenuti l-oħra[1]. Id-dokumenti fl-atti tal-kawża jkomplu jikkonfermaw dan[2].

14. Sewwa għalhekk igħidu l-appellanti illi l-ewwel Qorti żbaljat meta "qalbet għal kollox l-oneru tal-prova u rriteniet li kien il-konvenut li kellu jipprova, b'mod konklussiv, li ma kellux x'jaqsam man-negozju in kwistjoni".

15. Din il-Qorti lanqas ma taqbel mal-argument l-ieħor imressaq mill-attriċi fit-tweġiba tagħha għal dan l-ewwel aggravju meta tgħid illli "ma ġiet sollevata l-ebda eċċezzjoni ... illi l-imsemmi Peter Paul Darmanin għandu jiġi liberat mill-osservanza tal-ġudizzju". Fl-ewwel eċċezzjoni jingħad illi "l-awditur, illum irtirat, Peter Paul Darmanin, ma għandu l-ebda konnessjoni la mad-ditta *Stone Trading* u lanqas mal-vertenza odjerna ...". Ma jistax jingħad li ma tressqitx eċċezzjoni f'dan is-sens.

16. Għal dawn ir-raġunijiet l-ewwel aggravju tal-konvenuti sejjer jintlaqa' u l-konvenut Peter Paul Darmanin jinħeles mill-ħarsien tal-ġudizzju.

17. Ngħaddu issa għat-tieni aggravju tal-konvenuti appellanti li jgħid illi l-ewwel Qorti qalet ħażin meta qalet illi "ma hemm dubju ta' xejn illi l-prodott importat minn Sergio Darmanin u Rennie Portelli huwa mid-daqqa t'għajn identiku mal-prodott li d-disinn tiegħu huwa protett skond il-liġi bir-

---

[1] Ara *foll.* 81 *et seqq*.
[2] Ara *foll.* 13 *et seqq.* tal-atti allegati mal-atti tal-proċess tal-kawża tallum.

reġistrazzjoni tal-*patent*". Iżidu jgħidu li d-disinn reġistrat f'isem is-soċjeta` attriċi huwa wieħed komuni ħafna u ma fih xejn oriġinali jew innovattiv. Ifissru t-tieni aggravju tagħhom hekk:

> "Ili l-esponenti appellanti jissottomettu li l-ewwel qorti ma kellhiex tibbaża ruħha fuq il-kunsiderazzjoni li d-disinn tal-lapidi importati minn Sergio Darmanin u Rennie Portelli kien "mid-daqqa t'għajn identiku mal-prodott li d-disinn tiegħu huwa protett skond il-liġi bir-reġistrazzjoni tal-*patent*"; u dan għaliex fl-ewwel lok iż-żewġ disinji mhumiex fil-fatt identiċi iżda semmaj rassomiljanti, u fit-tieni lok għaliex meta disinn protett ikun jirreferi għal prodott komuni, mhuwiex biżżejjed li jkun hemm rassomiljanza, imma jrid jirriżulta li r-rassomiljanza tant hija kbira li tmur *oltre* r-rassomiljanzi li wieħed isib normalment fis-suq in konnessjoni ma' disinji komuni;
>
> "illi din il-kawża tikkonċerna tip ta' *memorial* ossija lapida li tikkonsisti f'biċċa rħam fil-forma ta' qalb li s-soċjeta` rikorrenti qiegħda tallega li hija ħolqet u ivvintat bħala disinn innovattiv, ġdid u oriġinali; is-soċjeta` rikorrenti ssostni li hija effettivament irreġistrat bħala privattiva tali disinn mad-Direttorat tal-Proprjeta` Industriali u għaldaqstant qiegħda tivvanta d-dritt li twaqqaf lil ħaddieħor milli jimmanifattura jew jbigħ lapida tal-istess forma jew ta' forma simili u cjoè forma ta' qalb u b'diżinn partikolari fil-parti ta' taħt;
>
> "illi fil-fatt huwa minnu li s-soċjeta` rikorrenti rreġistrat tali privattiva, bl-isem ta' *Heart Shape Memorial* fil-15 ta' Frar 2007, mad-Direttorat tal-Proprjeta` Industrijali, iżda dan wara li saret taf illi l-intimati jew min minnhom kienu qed ibigħu lapidi simili għal dik li eventwalment ġiet reġistrata; wara tali reġistrazzjoni, is-soċjeta' rikorrenti talbet il-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni (numru 890/07) kontra l-intimati sabiex twaqqaf kwalunkwe bejgħ, importar jew manifattura tal-istess disinn hekk kif kien irreġistrat; dan il-mandat ġie milqugħ u wara ftit infetħet din il-kawża;
>
> "illi l-esponenti, sija fl-atti tal-mandat ta' inibizzjoni (allegati) u sija fl-atti ta' din il-kawża, ressqu diversi provi li juru lapidi simili forma ta' qalb huma komunissimi f'Malta u ilhom isiru żmien u għomor; dwar dan xehdu fit-tul fl-*affidavits* tagħhom, u fl-atti tal-mandat ippreżentaw diversi ritratti meħuda f'ċimiterji pubbliċi li juru kemm huwa komuni d-disinn in kwistjoni. Għalhekk, huwa ċar illi l-forma tal-qalb fiha innifisha qatt ma tista' tkun l-oġġett ta' privattiva ta' disinn *ai termini* tal-liġi billi huwa motif komunissimu fil-kulturi kollha ta' madwar id-dinja sa minn żmien immemorabbli; huwa għaldaqstant ċar illi kwalunkwe privattiva ta' disinn li jinkludi l-forma ta' qalb ma jipproteġix il-forma ta' qalb innifisha imma d-disinn fl-intier tiegħu, b'mod illi min jiġi akkużat li kkopja d-disinn ma jridx ikun biss ikkopja l-qalb imma anke l-maġġor parti tal-elementi l-oħra inkorporati fl-istess disinn;
>
> "illi dan joħodna għall-punt li jmiss: id-disinn protett mill-privattiva juri qalb fuq bażi komposta minn raġġ fuq kull naħa fuq bażi *plain*; id-disinn magħżul miċ-Ċina minn Sergio Darmanin u Rennie Portelli kien fih qalb fuq bażi komposta minn żewġ raġġi fuq kull naħa fuq bażi *plain*. Ma jista' jkun hemm l-ebda dubbju li ż-żewġ disinni huma simili ħafna, imma l-lapida forma ta' qalb kollha jixxiebhu b'mod jew ieħor; f'dan il-każ, il-fatt hu li ż-żewġ disinnji jinkorporaw elementi ta' disinn (qlub, raġġi u *plain bases*) li huma kollha komunissimi u għalhekk jiġi sottomess umilment illi s-similarità mhiex biżżejjed biex tirradika

l-azzjoni odjerna, u li hemm bżonn li ż-żewġ disinnji jkunu kompletament identiċi biex ikun hemm lok għall-azzjoni odjerna;

"illi l-esponenti jissottomettu umilment illi d-disinn li ġie rreġistrat mill-attriċi ma hu xejn oriġinali u innovattiv; madanakollu, jirrikonoxxu li jekk riedu jattakkaw tali dikjarazzjoni magħmula mill-attriċi kellhom jagħmlu dan fiż-żmien u skond il-modalitajiet rikjesti mill-liġi. Madanakollu, l-avukat sottoskritt ikkonsulta ruħu mar-rappreżentanti tad-dipartiment ikkonċernat u ġie infurmat illi anke meta disinn ikun jirreferi għal oġġett ta' użu komuni, id-disinn jiġi reġistrat xorta sabiex jipproteġi lil sidu milli jsiru kopji eżatti tad-disinn tiegħu; huwa mbagħad kompitu tal-qrati li japplikaw kriterji differenti ta' komparazzjoni fejn isibu li fis-suq ikun hemm ħafna disinji simili sa minn qabel ir-reġistrazzjoni tad-disinn;

"illi fil-mertu ukoll hemm l-istqarrija da parti tal-kumpanija Ċiniża *Refine Stone Co. Ltd* tal-14 ta' Ġunju 2007 li tgħid illi '*heart shapes'* huma komuni ħafna fiċ-Ċina u li ilhom jesportawhom madwar għaxar (10) snin lejn ħafna pajjiżi tal-Ewropa, u li tirreferi għal Dok. ST3 (fol. 7 tal-mandat ta' inibizzjoni) b'tmien disinnji li kienet iddiżinjat dak iż-żmien l-istess ditta Ċiniża. *Inoltre* l-intimati fl-atti tal-mandat ta' inibizzjoni ippreżentaw ukoll ħames ritratti li juru disinnji simili prodotti minn manufatturi oħra li jinsabu fiċ-ċimiterju tal-Addolorata u li mid-dati li hemm fuq l-istess *memorials* jixhdu kemm dawn id-disinnji kienu komuni minn ħafna żmien qabel ir-reġistrazzjoni tal-privattivi in kwistjoni;"

18. L-attriċi wieġbet hekk:

"illi permezz tat-tieni aggravju l-appellanti jillanjaw illi fi ftit kliem ma messux irriżulta lill-ewwel onorabbli qorti illi il-prodott tal-appellanti jixxiebah għal dak tal-esponenti.

"… … …

"… … … jidher mad-daqqa t'għajn mir-ritratti esebiti in atti illi l-prodott espost għall-bejgħ mill-appellanti jixxiebah ħafna ma dak tal-esponenti u f'dan il-kuntest jinsab ritenut illi "l-imitazzjoni ma hemmx bżonn tkun servili, preċiża, tali li tinganna anki kompratur intelliġentissimu, imma tibbasta imitazzjoni tali li tkun tista' tinganna bniedem ta' intelliġenza u diliġenza ordinarja".

"illi kien ġie ritenut mill-qrati nostrali illi sabiex ikun hemm konfużjoni bejn il-konsumaturi iridu jirriżultaw is-segwenti fatturi:

"(a) l-isem jew marka tad-ditta konvenuta irid ikun l-istess jew simili;

"(b) li din il-marka jew isem jistgħu jikkrejaw konfużjoni fil-moħħ tal-konsumatur normali;

"(ċ) il-konfużjoni tista' sseħħ biss jekk il-kummerċjanti jkunu fl-istess sfera ta' kummerċ jew simili ta' xulxin;

"(d) il-konkorrenza trid isseħħ fl-istess arja geografika."

"illi dan kollu rriżulta fil-każ odjern u għalhekk dan l-aggravju ukoll għandu jiġi miċħud."

19. L-argument tal-konvenuti illi d-disinn bl-isem ta' "*Heart Shape Memorial*" li ġie rreġistrat mad-Direttorat tal-Proprjeta` Industrijali fil-15 ta'

Frar 2007 "ma hu xejn oriġinali u innovattiv", illi disinni simili huma "komuni ħafna fiċ-Ċina" u li "ilhom jesportawhom madwar għaxar (10) snin lejn ħafna pajjiżi tal-Ewropa" u illi lapidi simili forma ta' qalb huma wkoll "komunissimi f'Malta u ilhom isiru żmien u għomor", ma huwiex rilevanti għall-każ tallum. Jekk lill-konvenuti dehrilhom illi r-reġistrazzjoni ta' dan id-disinn ma jiswiex għaliex ma fih xejn oriġinali jew innovattiv kellhom imexxu kif igħid u jrid l-art. 44 tal-Kap. 417 sabiex iħassru dik ir-reġistrazzjoni. Billi iżda r-reġistrazzjoni baqgħet qatt ma tħassret, u għadha fis-seħħ sallum, persuni li "jagħmlu, joffru għall-bejgħ, jqiegħdu fuq is-suq, jużaw, jimportaw, jimmanifatturaw, jaħżnu, jew b'xi mod ieħor jispaċċjaw fuq is-suq lokali [id-disinn in kwistjoni] jew iħajru lil terzi jagħmlu dan" jitqiesu li jkunu qed jisfruttaw l-invenzjoni ta' sid id-disinn meta jagħmlu dan u jkollhom iwieġbu għad-danni.

20. Hu minnu li ż-żewġ prodotti m'humiex identiċi. Pero` il-liġi rilevanti ma tipprovdix li sabiex ikun hemm infringement il-prodoti għandhom ikunu identiċi. Hu fatt li meta wieħed jeżamina ż-żewġ prodotti jara differenzi bejniethom, fosthom li:

i. il-prodott disinjat mis-soċjeta` appellata u li dwaru saret ir-reġistrazzjoni fuq imsemmija, fih raġġ wieħed fuq kull naħa fuq bażi *plain*[3] mentri l-prodott importat mill-konvenuti appellanti fih żewġ raġġi u nofs fuq kull naħa fuq bażi *plain*[4];

---

3 Ara ritratti a *foll.* 18 u 21 tal-atti tal-mandat ta' inibizzjoni 890/2007.

4 Ara *foll.* 11 u 28 tal-atti tal-mandat ta' inibizzjoni 890/2007.

ii. il-forma tal-istruttura li tinsab fuq in-naħa ta' wara tal-qalb tal-prodott importat mill-konvenuti hija wkoll differenti minn dik tal-prodott tal-attriċi[5].

21. L-ewwel Qorti osservat li:

> "... … … wara li rat u eżaminat d-dokumentazzjoni prodotta mill-partijiet tqis illi ma hemm ebda dubbju illi l-intimati offrew għal bejgħ u qiegħdu fuq is-suq prodotti li jinkorporaw is-suġġett tal-privattiva. Dawn jidhru fir-ritratti dok. JM1 *a fol*. 53 fuq oqbra ta' terzi persuni ... … …"

22. L-azzjoni tal-attriċi hi bażata fuq l-artikolu 27(1)(*b*) jew (*ċ*) tal-Kap. 417 li jipprovdi:

> "(1) Meta privattiva tkun tirrigwarda xi prodott, il-proprjetarju tal-privattiva jkollu d-dritt li jipprevjeni lil terzi milli jwettqu, mingħajr ma jkollhom l-awtorizzazzjoni tiegħu, dawn l-attijiet li ġejjin:
>
> ....
>
> (b) l-offerta għall-bejgħ jew it-tqegħid fis-suq ta' prodott li jkun **jinkorpora is-suġġett tal-privattiva**, l-użu ta' dak il-prodott, jew l-importazzjoni jew il-ħażna ta' dak l-oġġett għal dik l-offerta jew dak it-tqegħid fis-suq jew għal dak l-użu;
>
> (ċ) it-tħajjir ta' terzi li jwettqu xi wieħed mill-attijiet hawn aktar qabel imsemmija"

23. Għalkemm fil-Kap. 417 m'hemmx definizzjoni ta' x'inhu s-suġġett tal-privattiva, fil-każ in eżami hi l-lapida oġġett tal-kawża li normalment narawhom fiċ-ċimiterji u li ssir minn materja prima bħall-irħam jew granit. Kien bil-proċess ta' manifattura li l-materja prima li ntużat ingħatat id-disinn ta' qalb u tpoġġiet fuq bażi li hi mill-istess materjal.

---

[5] Ara *foll.* 8, 29 u 24.

24. Fil-fehma tal-Qorti l-fatt li l-prodott fih raġġ wieħed jew tnejn u nofs u l-fatt li fuq wara hemm struttura tal-irħam li fuqha sserraħ il-qalb, huma konsiderazzjonijiet għal kollox immaterjali. Il-kelma 'jinkorpora' ma tagħtix lill-Qorti x'tifhem li d-disinni jridu jkunu identiċi sabiex tirnexxi l-claim tal-attriċi. L-essenza huma: il-qalb, ir-raġġi (irrispettivament min-numru) u l-bażi li fuqha tpoġġiet il-qalb. Tista' tgħid li huma identiċi fiż-żewġ prodotti. Id-differenzi huma żgħar ħafna li għall-Qorti huma immaterjali.

25. Il-konvenuti jsostnu wkoll li d-disinn prodott jirreferi għal prodott komuni. Argumentaw li fl-atti tal-mandat ta' inibizzjoni ressqu diversi provi li, *"10. .... juru lapidi simili forma ta' qalb huma komunissimi f'Malta u ilhom isiru żmien u għomor"*. Jibqa' l-fatt li l-attriċi għandha privattiva reġistrata fuq dak id-disinn. Il-fatt li fiċ-ċimiterji tara diversi lapidi forma ta' qlub ma jbiddel xejn mill-konsiderazzjonijiet li diga` saru. Il-Qorti m'għandha l-ebda dubju li meta tagħmel paragun bejn iż-żewġ prodotti, dak tal-konvenuti jinkludi l-elementi prinċipali tal-prodott tal-attriċi.

26. L-appellanti żiedu li d-disinn reġistrat m'huwiex oriġinali u innovattiv,

> *"12...... madankollu, jirrikonoxxu li jekk riedu jattakkaw tali dikjarazzjoni magħmula mill-attriċi kellhom jagħmlu dan fiż-żmien u skond il-modalitajiet rikjest mil-liġi. Madankollu, l-avukat sottoskritt ikkonsulta ruħu mar-rappreżentant tad-dipartiment ikkonċernat u ġie infurmat illi anke meta disinn ikun jirreferi għal oġġett ta' użu komuni, id-disinn jiġi reġistrat xorta sabiex jipproteġi lil sidu milli jsiru kopji eżatti tad-disinn tiegħu; huwa imbagħad kompitu tal-Qrati li japplikaw kriterji differenti ta' komparazzjoni fejn isibu li fis-suq ikun hemm ħafna disinji simili sa minn qabel ir-reġistrazzjon tad-disinn."*

27. Il-provi ma jsirux b'dak il-mod, u d-deċiżjoni trid tkun bażata fuq il-liġi u mhux x'seta' intqal lid-difensur tal-attriċi. Ħafna mill-argumenti li għamlu l-konvenuti għandhom x'jaqsmu ma jekk il-prodott huwiex innovattiv. Eżerċizzju li l-Qorti diġa` spjegat li m'għandux isir f'din il-kawża.

28. Aggravju ieħor tal-appellanti hu li l-prodotti kienu importati f'Malta minn Portelli u Darmanin qabel ir-reġistrazzjoni tal-privattiva tas-soċjeta` attriċi. Komplew jargumentaw li l-attriċi kellha l-oneru li tagħti prova li l-prodotti inbiegħu wara r-reġistrazzjoni.

29. F'Marzu 2006 l-oġġetti li wasslu għal din il-kawża, kienu trasportati bil-baħar lejn Malta. Darmanin xtara 21 għall-prezz ta' US$1153.95. L-attriċi ppreżentat l-applikazzjoni għall-privattiva fil-15 ta' Frar, 2007 u r-reġistrazzjoni tal-privattiva saret b'effett minn dakinhar. Fit-12 ta' Lulju 2007 inħareġ il-mandat ta' inibizzjoni. M'hemmx prova sodisfaċenti li fil-perjodu bejn il-15 ta' Frar 2007 u 12 ta' Lulju 2007, Peter Paul Darmanin kien biegħ xi lapidi li dwarhom jitratta l-ilment tal-attriċi. Skont il-konvenut Spiteri Sacco fis-sena 2006 kien xtara waħda mil-lapidi mingħand Sergio Darmanin u poġġiha fil-ħanut għall-prezz ta' Lm45.

30. Għal finijiet ta' din il-kawża l-perjodu rilevanti beda mill-15 ta' Frar 2007, li hi d-data tal-applikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-privattiva. Il-fatt li Darmanin kien biegħ numru ta' lapidi li dwarhom sar l-ilment, ma jwassalx lill-Qorti sabiex tippreżumi li l-lapidi nbiegħu mill-15 ta' Frar 2007 'il

quddiem. Dan iktar u iktar meta tikkunsidra li l-prodott kien ilu madwar sena li ġie importat f'Malta. Madankollu m'hemmx prova li dawk li ma nbiegħux ġew distrutti.

31. L-art. 27(1)(b) jipprojbixxi mhux biss il-bejgħ iżda wkoll l-offerta għall-bejgħ jew it-tqegħid fis-suq ta' prodott, l-importazzjoni jew il-ħażna ta' dak l-oġġett għal dik l-offerta jew dak it-tqegħid fis-suq jew għal dak l-użu.

32. Mill-provi jirriżulta li l-lapida li dwarha ilmentat l-attriċi kienu on display fil-vetrina tal-ħanut ta' R.G.P. Marble Works u ta' Spiteri Sacco (ara ritratti fol. 26, 27, 28 u 29 tal-atti tal-mandat ta' inibizzjoni). Dak fih innifsu hu infringement. Fil-fatt kien minħabba dak il-fatt li l-attriċi saret taf b'dak li kien qiegħed jiġri (ara paragrafu 2 tal-affidavit ta' Victor Muscat).[6]

33. L-aħħar aggravju jitratta dwar id-danni. L-ewwel Qorti kkundannat lill-konvenuti sabiex iħallsu s-somma ta' €7453, valur ta' għoxrin lapida li qalet li kellhom fil-pussess tagħhom Darmanin u Portelli. Il-Qorti ma taqbilx mal-ewwel Qorti għaliex:

i. Kuntrarjament għal dak li ddikjarat l-ewwel Qorti ma kien hemm l-ebda qbil dwar il-quantum tad-danni li l-attriċi kienet

[6] Fol. 37.

qiegħda tippretendi. Fil-fatt l-attriċi ma ressqet l-ebda prova dwar danni li tippretendi.

ii. Is-somma ta' €7453 tirrapreżenta l-valur tal-merkanzija li Darmanin iddikjara li kellu fil-pussess tiegħu (ara tweġiba li ppreżentaw il-konvenuti fl-atti tal-mandat ta' inibizzjoni). Pero` m'hemmx prova li dawk il-prodotti inbiegħu wara li fit-12 ta' Lulju 2007 inħareġ il-mandat ta' inibizzjoni.

iii. Id-danni li semmai għandha jedd għalihom l-attriċi hu t-telf ta' qliegħ li suppost għamlet bil-bejgħ tal-lapidi li importa Portelli. Madankollu m'hemmx prova li mill-15 ta' Frar 2007, Darmanin jew Spiteri Sacco biegħu xi lapidi li dwarhom oġġezzjonat l-attriċi. Hu veru li fir-rikors ġuramentat l-attriċi ppremettiet li d-disinn kien inħoloq fis-sena 2006, madankollu jibqa' il-fatt li l-privattiva ġiet reġistrata b'effett mill-15 ta' Frar 2007. L-azzjoni li ppreżentat l-attriċi hi bażata fuq dik il-privattiva.

iv. Hu veru li Spiteri Sacco xehed in kontro-eżami li kien biegħ lapidi oħra 'heart shaped memorials' li kien għamel hu, iżda m'hemmx prova dwar kemm bigħ u kif kienu. Għalhekk il-Qorti ma tistax tgħaddi ġudizzju dwarhom. Dan apparti li s-sentenza tal-ewwel Qorti kienet titratta biss dwar dak li kien

dikjarat f'paragrafu 7 tat-tweġiba li l-konvenuti ippreżentaw fl-atti tal-mandat ta' inibizzjoni 890/2007.

Għal dawn il-motivi sa fejn kompatibbli ma' dak li ngħad hawn tilqa' l-ewwel, it-tielet u raba' aggravji u tiċħad it-tieni aggravju. Tvarja s-sentenza tat-18 ta' Mejju 2015 fis-sens li:

1. Tilqa' l-ewwel eċċezzjoni u tillibera lil Peter Paul Darmanin mill-osservanza tal-ġudizzju.

2. Tilqa' il-ħames eċċezzjoni fis-sens li ma ngħatatx prova tad-danni u għalhekk tiċħad it-tielet, raba' u ħames talbiet.

3. Għall-kumplament tikkonferma s-sentenza tal-ewwel Qorti.

Spejjeż taż-żewġ istanzi jinqasmu nofs bin-nofs bejn il-konvenuti (mhux inkluż Darmanin li ġie liberat mill-osservanza tal-ġudizzju) u s-soċjeta` attriċi.[7]

Mark Chetcuti Prim Imħallef	Giannino Caruana Demajo Imħallef	Anthony Ellul Imħallef

Deputat Reġistratur
gr

[7] F'dan ir-rigward il-Qorti ħadet in konsiderazzjoni ukoll il-fatt li wieħed mill-konvenuti ġie liberat mill-osservanza tal-ġudizzju.