MALTA

QORTI TA' L-APPELL

S.T.O. PRIM IMHALLEF
SILVIO CAMILLERI

ONOR. IMHALLEF
GEOFFREY VALENZIA

ONOR. IMHALLEF
GIANNINO CARUANA DEMAJO

Seduta tat-28 ta' Gunju, 2012

Appell Civili Numru. 639/2005/1

Melita Marine Limited (C-24026),
Melita Marine Distribution Ltd. (C-23510) u
M.Y.P. Limited (C-25761)

v.

Mark Darmanin Kissaun

Il-Qorti:

Preliminari

1. Dan hu appell ad istanza tar-rikorrenti minn sentenza moghtija mill-Prim' Awla tal-Qorti Civili fit-8 ta' Lulju 2009, li cahdet it-talbiet tar-rikorrenti bl-ispejjez. Is-sentenza tal-ewwel Qorti sejra tigi hawn riprodotta fl-intier taghha ghal intendiment ahjar ta' dan l-appell:-

"**Il-Qorti:**

"Rat l-Att taċ-Ċitazzjoni mressaq fl-4 ta' Lulju, 2005, li bih u għar-raġunijiet hemm imfissra, l-kumpanniji attriċi talbu li din il-Qorti (a) tiddikjara li r-reġistrazzjoni tal-privattiva numru elf disa' mija u wieħed u sittin (1961) miksuba mill-imħarrek fi Frar tal-2005 b'seħħ mis-6 ta' Awwissu, 2003, ma tiswiex u dan skont l-artikolu 44(1)(a) tal-Att dwar il-Privattivi Industrijali u d-Disinni (Kapitolu 417 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Liġijiet ta' Malta). Talbu wkoll l-ispejjeż;

"Rat id-degriet tagħha tal-20 ta' Lulju, 2005, li bih ordnat in-notifika lill-imħarrek u tat direttivi lill-atturi dwar it-tressiq tal-provi min-naħa tagħhom;

"Rat in-Nota tal-Eċċezzjonijiet imressqa fit-22 ta' Awwissu, 2005, li biha l-imħarrek Darmanin Kissaun laqa' għall-azzjoni attriċi billi talab li Pierre Balzan juri li tassew ingħata l-mandat biex jidher għat-tliet kumpanniji attriċi. Fil-mertu, laqa' billi qal li t-talba attriċi m'hijiex mistħoqqa għaliex mibnija fuq asserzjonijiet fiergħa u gratuwiti, u dan billi l-privattiva nħarġet kif titlob il-liġi. Żied jgħid li jekk kemm-il darba seta` kien minnu li l-atturi jgawdi xi jeddijiet imnissla mill-allegata operazzjoni jew użu għall-fini ta' impriża jew negozju, tali jeddijiet m'għandhomx jitħalltu ma' dawk li jgawdi hu u li jitnisslu mill-fatt tar-reġistrazzjoni, u għaldaqstant il-kumpanniji attriċi ma kellhomx jedd jitolbu t-tħassir ta' dik ir-reġistrazzjoni. Jagħlaq billi jgħid li xi jeddijiet limitattivi li l-attriċi jista' jkollhom huma mħarsin biżżejjed mil-liġi (art. 29(1) tal-Kap 417) u ma jagħtihom l-ebda jedd li jressqu l-azzjoni preżenti tat-tħassir tar-reġistrazzjoni tal-privattiva;

“Rat id-degriet tagħha tad-19 ta’ Settembru, 2005[1], li bih u fuq talba magħmula mill-kumpanniji attriċi b’rikors tas-7 ta’ Settembru, 2005, ordnat li jsiru t-tiswijiet mitluba fl-Att taċ-Ċitazzjoni;

“Rat id-degriet tagħha tal-4 ta’ Jannar, 2006[2], li bih u fuq talba magħmula mill-kumpanniji attriċi b’rikors ieħor tagħhom tas-27 ta’ Diċembru, 2005, tathom direttivi biex iwettqu dak lilhom mitlub bid-degriet tagħha ta’ Lulju 2005 qabel ma tgħaddi biex tqiegħed il-kawża għas-smigħ;

“Rat id-degriet tagħha tat-3 ta’ Frar, 2006, li bih qiegħdet il-kawża fuq il-lista tal-kawżi ta’ qabel is-seduta (*pretrial*) u ħatret lill-Avukat Maria Dolores Gauċi bħala Assistent Ġudizzjarju biex tiġbor ix-xhieda tal-partijiet;

“Rat il-verbali tas-seduti u x-xhieda mogħtija waqt l-istess seduti quddiem l-Assistent Ġudizzjarju;

“Rat in-Nota ta’ Sottomissjonijiet imressqa mill-kumpanniji attriċi fit-30 ta’ Ġunju, 2008[3];

“Rat in-Nota ta’ Sottomissjonijiet imressqa mill-imħarrek Darmanin Kissaun fis-16 ta’ Settembru, 2008[4], bi tweġiba għal dik tal-atturi;

“Semgħet it-trattazzjoni ulterjuri tal-avukati tal-partijiet;

“Rat l-atti kollha tal-kawża;

“”Rat id-degriet tagħha tal-15 ta’ Ottubru, 2008, li bih ħalliet il-kawża għas-sentenza;

“***Ikkunsidrat:***

“Illi din hija kawża għal tħassir ta’ reġistrazzjoni ta’ privattiva dwar metodu biex jitqabbad għata fuq opra tal-baħar. Il-kumpanniji attriċi jgħidu li l-imħarrek talab u kiseb f’ismu r-reġistrazzjoni ta’ privattiva bi ksur tal-liġi

[1] Paġ. 33 tal-proċess
[2] Paġ. 37 tal-proċess
[3] Paġġ. 253 – 7 tal-proċess
[4] Paġġ. 260 – 9 tal-proċess

għaliex l-ispeċifikazzjonijiet li ngħataw biex seħħet dik ir-reġistrazzjoni la kienu jammontaw għal invenzjoni ġdida (Art. 4 tal-Kap 417), kienu jagħmlu parti minn arti prijuri (Art. 5(1)(2) tal-Kap 417), u ma kienu jinkludu l-ebda pass inventiv ġdid (Art. 6 tal-Kap 417). Il-privattiva nħarġet dwar gverti (f'sura ta' għata) li jintrabtu fuq qafas ma' bċejjeċ tal-baħar biex ikunu jistgħu jsiru fuqhom it-tiswijiet u manutenzjoni meħtieġa bla xkiel mill-elementi tat-temp, umdita' u t-tixrid ta' għabra jew trabijiet. Minħabba f'hekk, u minħabba li huma wkoll kienu, sa minn żmien qabel, jaħdmu bi gverti bħalhom, qegħdin jitolbu t-tħassir tal-imsemmija reġistrazzjoni għall-finijiet tal-artikolu 44(1)(a) tal-Att tal-2000 dwar il-Privattivi Industrijali u Disinni (Kap 417);

"Illi għal din l-azzjoni, l-imħarrek laqa' billi qal li l-privattiva miksuba minnu nħarġet bi tħaris sħiħ ta' dak li trid il-liġi u għalhekk l-azzjoni attriċi tinbena fuq asserzjonijiet gratuwiti u fatti mhux imsejsa. Iżid jgħid li l-jeddijiet li l-kumpanniji attriċi jista' jkun li jgawdu mit-tħaddim tal-impriża u tan-negozju tagħhom huma jeddijiet għal kollox differenti minn dawk li l-imħarrek rebaħ bir-reġistrazzjoni tal-privattiva u li huwa jgawdi bis-saħħa tal-liġi li tħarsiha, u għalhekk l-atturi ma jistgħux iwaqqgħu dawk il-jeddijiet. F'kull każ, il-jeddijiet limitativi li jistgħu qegħdin igawdu l-kumpanniji attriċi ma jintitolahomx jinqdew bil-proċedura tat-tħassir tar-reġistrazzjoni, għaliex dawk il-jeddijiet tħarishomlhom il-liġi b'mod ieħor, kif maħsub fl-artikolu 29 tal-Att;

"Illi mill-<u>fatti li joħorġu mill-atti tal-kawża</u> jirriżulta li l-imħarrek ressaq applikazzjoni mal-Kontrollur tal-Proprjeta\` Industrijali f'Awwissu tal-2003 biex tinħariġlu reġistrazzjoni ta' privattiva dwar disinn ta' struttura jew gverta termoplastika biex tintuża għall-opri tal-baħar. L-imħarrek għażlilha l-isem uffiċjali ta' "*Undercover*". It-talba tal-imħarrek intlaqgħet fil-11 ta' Frar, 2005, iżda b'seħħ lura mis-sitta (6) ta' Awwissu, 2003[5], jiġifieri l-jum meta kienet tressqet l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni[6]. Il-kumpannija li magħha jaħdem l-imħarrek (huwa wkoll wieħed mid-

[5] Dok "A", f'paġ. 5 tal-proċess
[6] Ara kopja tal-applikazzjoni f'paġġ. 7 sa 22 tal-proċess

diretturi tagħha) jiġifieri S & D Yachts Limited kien ilha tagħmel gverti termoplastiċi sa mill-1996, iżda s-sura ta' għata privattivata ilha tużaha minn xi l-2001[7];

"Illi kemm il-kumpanniji attriċi u kif ukoll l-imħarrek huma mdaħħlin fil-qasam ta' xogħol marbut ma' servizzi u tiswijiet mogħtijin lil bċejjeċ tal-baħar. Il-kumpanniji attriċi ilhom sa minn żmien qabel l-2003 jinqdew bi gverti termoplastiċi biex jaħdmu fuq l-opri tal-baħar fdati f'idejhom mis-sidien tagħhom[8] u l-użu ta' gverti bħal dawk hu mifrux ma' l-industrija tat-tiswija u manutenzjoni tal-opri tal-baħar kemm f'Malta[9] u wkoll barra minn Malta[10];

"Illi b'ittra mibgħuta f'Diċembru tal-2003[11], l-imħarrek bagħat jgħarraf lil Pierre Balzan bir-reġistrazzjoni tal-privattiva u jwissih li ma kienx jista' jintuża l-metodu tal-armar u l-irbit ta' għata termoplastiku taħt dak il-metodu jekk mhux bil-kunsens tiegħu. Aktar tard dak ix-xahar[12], il-konsulent legali tal-kumpanniji attriċi bagħat ittra lill-imħarrek biex tirribatti l-pretensjonijiet tal-imħarrek. Wara ittra oħra li kienet bagħtlu l-avukat tal-atturi fil-bidu tal-2004, l-imħarrek reġa' wieġeb[13] (permezz tal-avukat tiegħu) biex jisħaq li huwa ma kien bl-ebda mod qiegħed jipprova jwaqqaf lill-kumpanniji attriċi milli jissoktaw bil-ħidma tagħhom – magħdud l-armar ta' tined termoplastiċi – sakemm dan ma jkunx qiegħed isir bi ksur tal-jeddijiet privattivi tiegħu. Fil-21 ta' Frar, 2005[14], il-Kontrollur ħareġ Nota Uffiċjali tar-Reġistrazzjoni tal-privattiva favur l-imħarrek. F'Lulju tal-2005, infetħet din il-kawża;

"Illi għal dak li jirrigwarda l-aspetti ta' dritt marbutin mal-azzjoni attriċi għandu fl-ewwel lok jingħad illi l-azzjoni attriċi hija maħsuba għat-tħassir ta' reġistrazzjoni dwar privattiva magħrufa mill-Kontrollur kif maħsub fl-artikolu 44 tal-Kapitolu 417 tal-Liġijiet ta' Malta. Din hija azzjoni li tista' ssir kemm mill-Kontrollur innifsu u kif ukoll minn terzi

---

[7] Xhieda fil-kontro-eżami ta' Peter Fiorini Lowell 6.11.2006, f'paġ. 91 tal-proċess
[8] Affidavit ta' Pierre Balzan, f'paġ. 39 tal-proċess
[9] Xhieda ta' Victor Beżżina f'paġ. 54 tal-proċess
[10] Xhieda ta' Christopher Bell 4.7.2006, f'paġġ. 78 – 9 tal-proċess
[11] Dok "Ċ", f'paġ. 23 tal-proċess
[12] Dok "D", f'paġ. 24 tal-proċess
[13] Dok f'paġ. 53 tal-proċess
[14] Dok "S", f'paġ. 142 tal-proċess

fejn reġistrazzjoni ta' privattiva tista' titħassar, għal kollox jew f'biċċa, għal xi waħda mir-raġunijiet tasattivi hemmhekk imsemmija[15]. Kemm hu hekk, il-liġi ma tagħti lil din il-Qorti l-ebda setgħa biex tħassar reġistrazzjoni bħal dik jekk mhux għal waħda mill-ħames raġunijiet hemm indikati. Fil-każ tal-lum, il-kumpanniji attriċi jgħidu li t-tħassir tar-reġistrazzjoni mogħtija lill-imħarrek għandu jsir għaliex is-suġġett reġistrat tal-privattiva m'għandux jedd għaliha skont kif jaħsbu l-artikoli 4 sa 7 tal-Att[16]. L-eżami ta' din il-Qorti dwar is-siwi tal-azzjoni attriċi ma jistax joħroġ lil hinn minn din il-kawżali;

"Illi l-liġi trid li invenzjonijiet jistgħu jingħataw privattiva jekk kemm-il darba jkunu ġodda, jkunu jinvolvu pass inventiv u jkun jista' jsir minnhom użu industrijali[17]. F'għajnejn il-liġi, invenzjoni titqies b'waħda ġdida jekk kemm-il darba ma tkunx tagħmel parti minn xi arti prijuri[18]; titqies li tinvolvi pass inventiv, jekk kemm-il darba fil-qies ta' arti prijuri, dak il-pass inventiv ma jkunx ovvju għal persuna li jkollha s-sengħa f'dik l-arti[19]; u titqies tajba għal użu fl-industrija jekk kemm-il darba dik l-invenzjoni tkun tista' tingħamel jew tintuża f'xi xorta ta' industrija, mifhuma din il-kelma fl-usa' tifsira tagħha, magħduda l-artiġġanat, il-biedja u s-sajd[20];

"Illi, minbarra dan, il-liġi tfisser il-kliem "arti prijuri" bħala "*dak kollu li, qabel id-data tal-preżentata jew, meta tiġi vantata l-prijorita`, qabel id-data tal-prijorita` tal-applikazzjoni li fiha tkun qed tiġi vantata l-invenzjoni, kien disponibbli għall-pubbliku f'għamla miktuba jew xort'oħra grafika, b'deskrizzjoni orali, b'użu jew b'kull mod ieħor jew x'imkien ieħor fid-dinja*"[21]. It-tul ta' żmien qabel l-applikazzjoni m'għandu l-ebda rilevanza, għaliex imqar jekk id-dokumentazzjoni nħarġet lejliet li titressaq applikazzjoni jew lejlet il-jum tal-prijorita`, dik id-dokumentazzjoni tissarraf f'arti prijuri. F'dawk il-kliem

[15] Art. 44(1) tal-Kap 417
[16] Art. 44(1)(a) tal-Kap 417
[17] Art. 4(1) tal-Kap 417 li jirrifletti fedelment l-art. 52(1) tal-Konvenzjoni Ewropeja dwar il-Privattivi (1973)
[18] Art. 5(1) tal-Kap 417
[19] Art. 6 tal-Kap 417
[20] Art. 7 tal-Kap 417
[21] Art. 5(2) tal-Kap 417

wieħed jgħodd ukoll "*il-kontenut ta' kull applikazzjoni għal privattiva kif tkun ġiet ippreżentata f'Malta, sal-limitu li dik l-applikazzjoni, jew il-privattiva konċessa dwarha, tiġi sussegwentement ippubblikata minn jew għall-Uffiċċju tal-Kontrollur: Iżda d-data tal-applikazzjoni jew, meta tiġi vantata l-prijorita`, id-data ta' prijorita` ta' dik l-applikazzjoni għandha tkun data li tiġi qabel id-data msemmija fis-subartikolu (2)*"[22];

"Illi huwa mgħallem li "*A prior art document is said to anticipate a claim of a patent if the prior art document describes all the features of that claim, either implicitly or explicitly. The features of the claim must be present in the same composition in the prior art. The invention is then not novel over that prior art document. Such prior art documents are often referred to as 'killer prior art', although patent attorneys discussing their own cases prefer the term 'relevant prior art.' If a prior art document does not describe all the features of a claim, that claim is said to be novel compared to the document. The document can still be useful as prior art, but only to prove that the claimed invention is obvious. Usually, to establish that an invention is obvious, more than one prior art document is necessary*"[23];

"Illi d-dokumentazzjoni li tistabilixxi l-arti prijuri ma tinftiehemx biss fis-sens dejjaq tal-kelma biex tiġbor fiha biss kotba jew studji, imma tgħodd fiha kull tagħrif (ukoll jekk mogħti f'ilsna oħra) miktub jew imwassal fuq xbihat imqar elettroniċi jew bis-smigħ. Li huwa meħtieġ hu li dik id-dokumentazzjoni trid tkun mgħarrfa jew disponibbli lill-pubbliku in ġenerali, minkejja li l-pubbliku qajla jkun ta każha jew jekk il-pubbliku ma jkunx fil-fatt fittixha[24]. Imma dokumentazzjoni li wieħed ma jistax isibha jew jaċċessaha matul tiftix għaqli u raġonevoli ma titqiesx bħala "arti prijuri"[25]. Huwa meħtieġ ukoll li dak it-tagħrif dokumentat ikun jista' jwassal lil persuna ta' sengħa li

[22] Art. 5(3) tal-Kap 417

[23] Mis-sit elettroniku "*Ius mentis*".com "***When is something prior art against a patent?***" (14.10.2006)

[24] *Per* Aldous J fil-kawża fl-ismijiet ***Lux Traffic Controls Ltd vs Pike Signals Ltd*** (**1993**) RPC 107 u ***Union Carbide***(**1991**) T245/88 EPOR 373

[25] *Per* Sachs LJ fil-kawża fl-ismijiet ***General Tire & Rubber Co vs Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*** (**1972**) RPC 457

taqrah jew tisimgħu biex tkun f'qagħda li tista' twettaq dik is-sejba (il-prinċipju magħruf bħala "*enabling disclosure*"), minkejja li dak l-istess tagħrif ma jkun ifisser xejn jew tqil wisq biex persuna mhux tas-sengħa tifhem x'qed jingħad[26];

"Illi minn kliem il-liġi tagħna, din id-dokumentazzjoni tista' tkun ukoll mgħoddija bil-fomm jew f'sura ta' reklami jew, x'aktarx, billi prodott ikun inbiegħ jew offert għall-bejgħ, iżda jekk ħaġa tkun offerta b'mod kunfidenzjali bħala kampjun lil xi ħadd li jaf li kienet għadha fil-fażi sperimentali u sigrieta, dan ma jġibx b'daqshekk li kien hemm "arti prijuri" diffuża[27]. Bl-istess mod huwa meqjus ukoll li ma jaqax taħt it-tifsira ta' "arti prijuri" dak li l-inventur ikun tkellem dwaru b'mod kunfidenzjali ma' ħaddieħor jew dak li l-impjegati tal-inventur ikunu saru jafu bih hu u jitfassal il-proċess jew prodott ivvintat, jekk kemm-il darba dawn l-impjegati jkunu marbutin bir-rabta tal-kunfidenzjalita';

"Illi biex tasal għall-fehma tagħha dwar it-talbiet attriċi, għalhekk, il-Qorti trid tinqeda b'dawn id-dispożizzjonijiet u tara jekk joqogħdux għall-każ u, b'mod partikolari, jekk kemm-il darba jwasslux għal raġuni tajba biex titħassar, għal kollox jew f'biċċa minnha, r-reġistrazzjoni tal-privattiva maħruġa favur l-imħarrek;

"Illi l-Qorti qiegħda żżomm quddiem għajnejha wkoll li t-talba tal-kumpanniji attriċi hija, fil-qofol tagħha, eżerċizzju ta' reviżjoni ta' deċiżjoni meħuda mill-Kontrollur skont il-liġi li tagħtih dik is-setgħa li jgħarbel applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' privattiva u jagħtiha jekk kemm-il darba jsib li toqgħod għall-kundizzjonijiet li trid il-liġi. Issa, mill-provi mressqa, ħareġ[28] li meta tidħol applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' privattiva, l-Uffiċċju tal-Kontrollur jagħmel biss eżami formali tal-applikazzjoni u ma jidħolx f'eżami xjentifiku jew prattiku tas-sejba pretiża b'mod li ma jistħarriġx direttament is-sustanza tal-applikazzjoni. Fisser li dan isir hekk għaliex it-taqsima m'għandhiex

---

[26] D. Bainbridge Intellectual Property (5th. Edit, 2003), paġ. 345
[27] Fil-kawża fl-ismijiet ***Vax Appliances Ltd vs Hoover p.l.c.*** (**1991**) FSR 307
[28] Xhieda ta' Neville Micallef 4.7.2006, f'paġġ. 76 – 7 tal-proċess

biżżejjed nies b'għarfien tekniku (*know-how*) għoli biex joqgħod jistħarreġ b'reqqa t-teknikalitajiet marbuta ma' kull applikazzjoni. Għalhekk, minkejja l-limiti ġeneralment mogħtija lil Qorti dwar eżerċizzju ta' reviżjoni ta' diskrezzjoni din il-Qorti jidhrilha li jeħtiġilha tabilfors tidħol "fil-mertu" u tara jekk l-applikazzjoni mressqa mill-imħarrek kenitx tassew waħda dwar sejba ġdida u mhux ovvja. Dan qiegħda tagħmlu wkoll bl-għarfien tal-limitazzjonijiet tekniċi tal-imħallef sedenti;

"Illi fin-Nota ta' Osservazzjonijiet tagħhom, il-kumpanniji attriċi jissottomettu li s-sejba tal-imħarrek la hija waħda ġdida u lanqas tinvolvi pass inventiv. Dwar l-ewwel raġuni jressqu l-argument tal-arti prijuri billi, fost l-oħrajn, l-imħarrek innifsu jew il-kumpannija S & D Yachts Limited li jagħmel minnha kienu ilhom żmien jagħmlu dik it-tinda. Dwar it-tieni raġuni, jgħidu li l-pretensjoni tal-imħarrek kienet nieqsa għal kollox minn pass inventiv;

"Illi, min-naħa l-oħra, fin-Nota ta' Sottomissjonijiet tiegħu, l-imħarrek seħaq li dak li talab dwaru l-ħruġ tal-privattiva ma kienx l-għata termoplastiku, imma l-mod kif jintrama l-qafas, u s-sistema u l-materjal użat biex dan jintrabat ma' opra tal-baħar. B'dan il-mod, jipprova jxejjen kemm il-fehma ħażina tal-kumpanniji attriċi li l-privattiva talabha dwar il-gverta nnifisha, u kif ukoll ix-xilja tagħhom li huwa qarraq bil-Kontrollur billi ta tagħrif li ma kienx minnu meta ressaq it-talba tiegħu;

"Illi huwa prinċipju aċċettat li ma tista' tingħata l-ebda privattiva dwar ħaġa li tkun diġa' teżisti jew li tkun ovvja. Min-naħa l-oħra, s-sistema tal-għoti ta' privattiva huwa meqjus bħala dak l-inċentiv li jħajjar lil min ikun għamel xi sejba biex jgħarrafha lill-pubbliku filwaqt li jingħata ħarsien xieraq għall-jeddijiet tiegħu fuq dak li jkun sab. Ħafna drabi, l-għoti ta' privattiva tagħti lil min ikun għamel is-sejba (jew il-prinċipal tiegħu) monopolju għal ċertu żmien biex iħaddem dik l-invenzjoni b'esklużjoni ta' kull ħaddieħor, biex imbagħad, wara li jgħaddi dak iż-żmien, dik l-invenzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni ta' kull min

irid[29]. Dan kollu jinbena fuq l-istennija li min ikun għamel xi sejba jkun qatta' ħin ta' studju, daħal fi spejjeż ta' investiment u tiftix jew ikun ħa xi riskju biex ikun wasal għall-invenzjoni ta' xi ħaġa li bħalha ma kienx hemm qabel. Dak il-monopolju huwa l-ħlas ta' esklussivita' temporanja li l-liġi tagħti biex min għamel is-sejba jkun jista' jaqta' u jżomm għalih il-frott ta' dak l-istudju, ta' dik in-nefqa jew ta' dak ir-riskju;

"Illi għalhekk, jekk xi ħadd jippretendi li skopra xi ħaġa li fil-fatt tkun magħrufa minn qabel, ikun ifisser li jkun qiegħed jippretendi għarfien u ħarsien mhux mistħoqqa. Dan iġib il-ħtieġa li wieħed jistħarreġ jekk pretensjoni ta' invenzjoni jew sejba tkunx tassew waħda li ħadd qabel ma kien jaf biha u jekk kinitx xi ħaġa li hija ovvja. Jekk kemm-il darba tirriżulta xi waħda minn dawn iż-żewġ ċirkostanzi, il-privattiva ma tingħatax jew, jekk tkun ingħatat, jista' jintalab it-tħassir tar-reġistrazzjoni tagħha;

"Illi l-privattiva tingħata jew fejn l-invenzjoni tipproponi mod ġdid kif wieħed jipproduċi xi ħaġa li diġa' ssir bħalha, jew inkella mod kif wieħed jipproduċi xi ħaġa ġdida. Iżda l-qofol tal-proċess li jwassal biex tistħoqq il-ħruġ tal-privattiva huwa l-ħsieb jew l-ideja li tkun ġiet lil min ikun għamel is-sejba. Dan huwa rifless fid-dikjarazzjoni magħmula f'waħda mill-ewwel sentenzi li fissru l-kunċett tal-privattiva meta ngħad li "*It is much more true to say that the patent is for the idea as distinguished from the thing manufactured. No doubt you cannot patent an idea, which you have simply conceived and have suggested no way of carrying out, but the invention consists in thinking of or conceiving something and suggesting a way of doing it*" [30];

"Illi waħda mit-tifsiriet l-aktar mirquma li din il-Qorti ltaqgħet magħhom biex jitfisser il-kunċett ta' "invenzjoni" tgħid li " (*invention) is the addition of a new idea to the existing stock of knowledge and that sometimes, it is the idea of using established techniques to do something*

---

[29] D. Bainbridge *op. cit.* paġ. 313

[30] *Per* Buckley LJ fil-kawża fl-ismijiet ***Hickton's Patent Syndicate vs Patents and Machine Improvements Co Ltd*** (**1909**) 26 RPC 339 (a fol 348)

which no one had previously thought of doing. In that case, the inventive step will be doing the new thing. Sometimes, it is finding a way of doing something which people had wanted to do but could not think how. The inventive idea would be the way of achieving the goal. In yet other cases, many people may have a general idea of how they might achieve a goal but not know how to solve a particular problem which stands in their way. If someone devises a way of solving the problem, his inventive step will be that solution but not the goal itself or the general method of achieving it"[31];

"Illi l-Qorti hija tal-fehma li din is-silta toqgħod għall-każ li għandha quddiemha, għaliex tagħraf uħud mill-aspetti dettaljati li jidher li jixirqilhom eżami bir-reqqa fid-dawl tal-provi mressqa;

"Illi meta l-imħarrek ressaq l-applikazzjoni biex tinħariġlu l-privattiva fuq l-invenzjoni tiegħu huwa kien fissirha f'dawn il-kliem. "*'Undercover' consists of a specially designed frame or thermoplastic cover intended to fit on any kind of vessel*". Fl-istess dokument, il-pretensjonijiet tal-imħarrek dwar is-sejba ġdida tiegħu hi li l-imsemmija gverta jew tinda "*is specifically designed to fit on any kind of vessel, both moored or ashore, or is intended to facilitate the carrying out of repairs or other maintenance operations by providing a protective cover against adverse environmental conditions. Its distinctiveness lies in the particular usage of the constructive components of the 'undercover' tent*";

"Illi mid-dokumenti mressqa joħroġ ċar li s-sistema mfassal mill-imħarrek jikkonsisti f'żewġ elementi kostitutivi, jiġifieri (a) il-qafas (*The Frame*) u (b) l-kisja jew għata termoplasika (*The thermoplastic cover*). Il-qafas huwa magħmul minn xewka tal-azzar jew tal-aluminju li tgħaddi mal-linja tan-nofs għat-tul kollu tal-bastiment, mirfuda minn pajpijiet weqfin tal-azzar, u tintrabat b'morsa (*scaffold clamp*) f'kull tarf tagħha. Imbagħad, kull tant bogħod (skont it-tul tal-bastiment), tintrama b'mod

[31] *Per* Hoffmann LJ fil-kawża fl-ismijiet ***Biogen Inc vs Medeva p.l.c.*** (**1991**) RPC 1 (a fol 34**)**

perpendikolari għax-xewka ewlenija sensiela ta’ kustilji (*frame ribs*) tal-plastika li kull waħda minnhom titgħawweġ f’għamla ta’ nofs tond u tintrabat b’morsa minn ġenb għal ieħor tal-bastiment. Skont il-wisgħa u l-qisien tal-biċċa tal-baħar li tkun, jintramaw xewkiet oħrajn paralleli max-xewka ewlenija fuq kull naħa tagħha. Wara li jintrama l-qafas kollu, jitgħatta bil-kisja termoplastika li mbagħad tissaħħan u tagħfas fuq il-qafas li jkun intrama;

“Illi l-imħarrek jippretendi li l-oriġinalita’ tal-invenzjoni toħroġ mill-mod kif jista’ jintrama u jintrabat il-qafas ma’ opra tal-baħar u mhux fil-mod kif jitlibbes l-għata u jissaħħan biex jinxtorob u jissikka ma’ dak il-qafas[32]. Lanqas ma jorbot is-sejba tiegħu mal-għata nnifsu, għaliex irriżulta li l-għata jintrema kull darba li jinħatt il-qafas u jintemm ix-xogħol li jkun sar taħtha. Fi kliem ieħor, l-imħarrek jistqarr li l-użu u t-tħaddim ta’ għata termoplastiku ma kienx l-invenzjoni li dwarha talab ir-reġistrazzjoni tal-privattiva u, sa ċertu punt, lanqas ma kien oriġinali l-qafas, daqskemm il-mod u s-sistema ta’ kif dak il-qafas jintrama u mbagħad jitqabbad ma’ opra tal-baħar[33]. Min-naħa l-oħra, l-atturi jisħqu wisq fuq l-aspett tal-għata nnifsu milli fuq l-aspett tal-irbit tal-qafas biex jibnu l-każ tagħhom. Huma ressqu provi biex juru kemm it-tlibbis b’għata bħal dak huwa metodu mħaddem minn bosta tarznari jew *yacht yards* kemm f’Malta[34] u wkoll barra minn Malta, u li ma kellu xejn ġdid meta l-imħarrek talab ir-reġistrazzjoni[35]. Iżda l-Qorti ma rat imkien fl-atti l-ebda prova dwar l-arti prijuri fir-rigward tal-mod li bih il-qafas jista’ jintrama (ukoll dwar il-materjal li jintuża biex iseħħ dak l-armar) u jintrabat ma’ kull opra tal-baħar, ukoll jekk opra bħal din ma jkollhiex maqbad (*capping rail/ hand railing*) madwar il-gverta (*deck*). Dan il-piż kien jaqa’ fuq l-atturi;

“Illi dan kollu jissaħħaħ b’xhieda li turi li, qabel ma l-imħarrek beda jfassal dan is-sistema ta’ armar u rbit tal-għata termoplastiku, wettaq tiftix u riċerka wkoll barra

---

[32] Affidavit tiegħu Dok “SD1”, f’paġġ. 106 sa 113 tal-proċess
[33] Ara x-xhieda ta’ George Gauċi 6.11.2006, f’paġġ. 98 – 9 tal-proċess
[34] Affidavit ta’ Victor Beżżina u Lawrence Ħili f’paġġ. 54 – 5 tal-proċess
[35] Affidavit ta’ Pierre Balzan u d-dokumenti “D” sa “K” f’paġġ. 39 u 44 – 51 tal-proċess

minn Malta[36]. Hu iddikjara li jeskludi li ħaddieħor fid-dinja fassal sistema bħal dik li fassal hu. Il-kumpanniji attriċi ma ġabux provi li jwaqqgħu din id-dikjarazzjoni kategorika. Hawnhekk tajjeb li wieħed ifakkar li, min-natura ta' azzjoni li tressqet, kien jaqa' fuq il-kumpanniji attriċi li juru sal-grad ta' prova meħtieġ li kien jew hemm raġunijiet tajbin biżżejjed biex il-Qorti ssib li għandha tħassar ir-reġistrazzjoni. Ma kienx jaqa' fuq l-imħarrek il-piż li jipprova hu l-każ tal-atturi, kontra l-għamil tiegħu ta' qabel;

"Illi lanqas ix-xhieda mressqin mill-kumpanniji attriċi, meta sarilhom il-kontro-eżami, ma kienu f'qagħda li juru b'mod pożittiv li s-sejba li attribwixxa għalih innifsu l-imħarrek ma kinitx pass innovattiv[37] jew li fil-fatt kien hemm ħaddieħor x'imkien ieħor li kien diġa' wettaq ħaġa bħalha, ukoll jekk setgħu qiesu li ma kien hemm l-ebda teknika ġdida fiha[38]. Dan jingħad ukoll fix-xhieda tar-rappreżentant tal-istess kumpanniji attriċi li qabel li mhux it-tined kollha fid-dinja jintramaw bl-istess mod, li għaraf li l-applikazzjoni tal-imħarrek kienet għall-ħruġ ta' privattiva fuq il-mod kif jintrama l-qafas li fuqu jitlibbes l-għata tat-tinda u li l-kumpanniji attriċi ma jużawx is-sistema mħaddem mill-imħarrek[39];

"Illi dwar l-argument tal-kumpanniji attriċi li s-sejba tal-imħarrek kienet tagħmel parti minn arti prijuri billi l-kumpannija tiegħu S & D Yachts Limited kienet ilha aktar minn sena qabel tarma tined bħalha, irid jingħad li, b'żieda ma' dak li din il-Qorti semmiet aktar qabel dwar il-kunċett ta' "arti prijuri", jirriżulta mix-xhieda mressqa li l-imħarrek kien ilu jipprova joħloq sistema li tegħleb id-diffikultajiet li jġarrbu t-tined armati meta jagħmel il-maltemp. L-imħarrek (u x-xhieda tiegħu) jagħmluha ċara li kien ilhom jipprovaw ifasslu qafas flessibbli u fiss jew stabbli biżżejjed li jiflaħ għall-kapriċċi tat-temp. Kien proċess li ħa ż-żmien u aktar minn tentativ wieħed sakemm ipperfezzjonah. L-argument allura jqum dwar jekk dawk

[36] Kontro-eżami tiegħu 12.12.2006, f'paġġ. 144 – 6 tal-proċess
[37] Ara x-xhieda fil-kontro-eżami ta' Christopher Bell 18.4.2007, f'paġġ. 184 sa 190 tal-proċess
[38] Ara x-xhieda fil-kontro-eżami ta' Victor Beżżina 21.4.2008, f'paġġ. 241 – 4 tal-proċess
[39] Xhieda fil-kontro-eżami ta' Pierre Balzan 23.11.2007, f'paġġ. 198 sa 204 tal-proċess

it-tentativi u dak it-tħaddim kienx jikkostitwixxi "arti prijuri" li timmilita kontra l-imħarrek innifsu;

"Illi huwa stabilit li "*Inventors may wish to demonstrate their invention to others, for example, to secure investment or to show to potential licensees. If such demonstrations are held before the priority date, the inventor runs a grave risk of jeopardising his application by compromising the novelty of his invention. The inventor must be very careful not to disclose details of the invention, but it may be safe to allow third parties to see a demonstration if it is held in private and the confidentiality of the event is stressed. ... delivering samples in confidence to persons who knew that they were experimental and secret did not make the invention available to the public ... and did not, therefore, prejudice the novelty of the invention*"[40];

"Illi l-provi mressqa fil-kawża juru li d-diversi tentativi biex jinstab sistema tajjeb ta' armar u twaqqif tal-qafas u tat-tinda termoplasika kienu proċess li ħa ż-żmien u li nżamm dejjem fis-"satra" tal-ambjenti minn fejn kienet taħdem S & D Yachts. Kien hemm fażijiet fejn l-esperimenti fallew. Kulma sar, ma ġiex żvelat lill-barrranin u baqa' jkun perfezzjonat sa ftit żmien qabel ma l-imħarrek ressaq it-talba għar-reġistrazzjoni. Fi kliem ieħor, kien biss meta nħalaq il-prototip li jiflaħ għall-elementi tat-temp li jista' jingħad li saret is-sejba u meta l-imħarrek ressaq l-applikazzjoni tiegħu fiż-żmien raġonevoli wara;

"Illi għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti tasal għall-fehma li l-atturi ma wrewhiex li l-applikazzjoni tal-imħarrek kienet nieqsa mill-aspett tal-pass inventiv;

"Illi dwar jekk is-sejba pretiża mill-imħarrek kenitx waħda ovvja, il-kumpanniji attriċi ftit li xejn jagħmlu aċċenn jew argumentazzjoni, aktar milli jtennu li kulħadd jarma tined termoplastiċi fl-industrija tal-manutenzjoni jew tiswija tal-bċejjeċ tal-baħar. Jidher, iżda, li s-sistema maħsub mill-imħarrek kien wieħed li jimla xewqa li l-industrija kienet

[40] D. Bainbridge *op. cit.* paġ. 341

għal żmien tixtieq biex jinstab mod kif l-għata jista' jintrama fuq kull opra tal-baħar, minkejja d-differenzi fil-qies u s-sura tagħhom u biex iħabbtuha ma' l-agħar temp. L-irbit tal-għata termoplastiku huwa proċess ovvju, iżda l-mod imfassal mill-imħarrek kif kellu jsir dak l-irbit jidher li solva problema li mhux l-imħarrek waħdu kien irid iseffaq wiċċu miegħu qabel ma ntebah x'seta` jsir. Il-Qorti għandha xhieda[41] li turi li, qabel ma l-imħarrek ħareġ bis-sejba tiegħu, il-problema mifrux dwar l-istabilita' tat-tined termoplastiċi li kien hawn disponibbli kien li, meta jagħmel il-maltemp, l-għata jtir, jinqala' u x'aktarx jiżżarrat;

"Illi l-imħarrek wera li s-sejba tiegħu sabet tarf ta' dan il-problema. F'dan ir-rigward ingħad li "*where obviousness has to be determined retrospectively, for example, where the validity of a patent is in issue, commercial success is an important and telling factor that can be taken into account. If the invention fulfils a 'long-felt want', this is good evidence of non-obviousness*".[42] Is-suċċess industrijali m'huwiex il-kriterju assolut u waħdieni biex jitqies jekk l-invenzjoni kenitx waħda ovvja, imma huwa kriterju prattiku siewi li jrid jittieħed fil-qafas ta' ċirkostanzi oħrajn ta' xejra teknika u prattika[43], għaliex wara kollox in-nuqqas ta' suċċess industrijali lanqas jista' jkun il-kriterju waħdien li s-sejba ma titqiesx bħala waħda ovvja;

"Illi biex Qorti tqis jekk huwiex minnu li invenzjoni m'hijiex ovvja, tfassal *test* li jgħin biex isir l-istħarriġ xieraq f'dan ir-rigward[44]. L-ewwel pass hu biex il-ġudikant isib liema huwa l-kunċett inventiv li joħroġ mill-privattiva; imbagħad, il-Qorti tassumi r-rwol tal-persuna mħarrġa fis-sengħa biex tara jekk dak il-kunċett inventiv kienx tassew xi ħaġa daqshekk ovvja li kulħadd kien jaf biha; wara dan, il-Qorti tfittex id-differenzi bejn l-allegata sejba u l-oġġett li jkun diġa' magħruf u użat; u, fl-aħħarnett, wara li jsir dan kollu tressaq il-mistoqsija jekk kemm-il darba dawk id-differenzi

---

[41] Xhieda ta' Peter Fiorini Lowell 6.11.2006, f'paġ. 83 tal-proċess
[42] D. Bainbridge *op. cit.* paġ. 352
[43] *Per* Mummery J fil-kawża fl-ismijiet ***Molnlycke AB vs Proctor & Gamble (No. 3)*** (**1990**) RPC 498
[44] Ara W Cornish & D Llewelyn Intellectual Property (5th. Edit, 2003), §§ 5-29 sa 5-52, f'paġġ. 191 sa 206

kinux ovvji għal persuna mħarrġa jew jekk kinux jinvolvu element ta' invenzjoni[45];

"Illi għalhekk, fil-fehma tal-Qorti, ma jistax jingħad li s-sejba tal-imħarrek kienet waħda ovvja għall-finijiet tal-liġi;

"Illi dwar jekk is-sejba pretiża mill-imħarrek għandhiex applikazzjoni industrijali ma jidhirx li hija kontestata b'serjeta` u mill-provi mressqa ntwera li l-għan ewlieni tas-sistema ta' rbit tal-għata mal-biċċa tal-baħar li tkun kien sewwasew dak s-sistema titħaddem fl-industrija;

"Illi għalhekk il-Qorti tqis li dan l-element jirriżulta tajjeb biżżejjed ukoll;

"Illi fid-dawl tal-fehma li waslet għaliha l-Qorti s'issa, m'huwiex il-każ li tistħarreġ **ir-raba' eċċezzjoni** tal-imħarrek;

"Illi għal dak li jirrigwarda **l-ewwel żewġ eċċezzjonijiet** tal-imħarrek, il-Qorti tgħid biss li dawn m'għandhomx ikunu ta' xkiel. Fl-ewwel lok, Pierre Balzan seħħlu juri kif imiss li huwa kien debitament awtoriżżat mill-kumpanniji attriċi biex jidher f'din il-kawża f'isimhom. Fit-tieni lok, it-tieni eċċezzjoni tilfet is-saħħa tagħha meta din il-Qorti tat id-degriet meħtieġ fid-19 ta' Settembru, 2005[46];

"Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qiegħda taqta' u tiddeċiedi l-kawża billi:

"Filwaqt li **tiċħad l-ewwel żewġ eċċezzjonijiet** tal-imħarrek;

"**Tilqa' t-tielet u s-sitt eċċezzjonijiet** tiegħu billi jirriżulta li l-privattiva maħruġa favurih kienet twettaq dak mitlub mil-liġi;

---

[45] *Per* Oliver LJ fil-kawża fl-ismijiet ***Windsurfing International Inc vs Tabur Marine (Great Britain) Ltd*** (**1985)** RPC 59
[46] Paġ. 33 tal-proċess

"**Tiċħad it-talba attriċi, bl-ispejjeż,** billi l-kumpanniji attriċi ma seħħilhomx jippruvaw li kienu jeżistu r-raġunijiet biex dik it-talba tintlaqa'."

L-appell tar-rikorrenti

2. Illi r-rikorrenti hassewhom aggravati bis-sentenza tal-ewwel Qorti u intavolaw dan l-appell fejn talbu li din il-Qorti tbiddel is-sentenza appellata fis-sens li tilqa' l-appell u t-talba attrici filwaqt li tichad it-tielet u s-sitt eccezzjonijiet tal-konvenut appellat, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra tieghu.

L-aggravji

3. Bazikament l-appellanti qed jergghu jressqu quddiem din il-Qorti l-istess argumenti li huma kienu ressqu quddiem l-ewwel Qorti u cioe` li l-privattiva m'hijiex gdida u fit-tieni lok li ma tinvolvix pass inventiv. Iz-zewg aggravji kontra s-sentenza tal-ewwel Qorti huma s-segwenti:-

I. Il-fatt tal-uzu tal-allegata invenzjoni minn S & D Yachts madwar sentejn qabel ma ressqet l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tal-privattiva mertu tal-kawza, di per se' jirendiha awtomatikament annullabili l-privattiva indipendentement minn kull kwistjoni ohra u dan ghaliex ma jissodisfax ir-rekwizit fundamentali ta' *novelty* fil-mument tal-prezentata ta' privattiva li hu necessarju ghall-iskopjijiet tal-ligi in materja.

II. Il-kumpaniji appellanti gabu provi ta' nuqqas ta' originalita` kemm tat-tinda kif ukoll tal-istruttura ta' taht l-istess tinda sabiex jissodisfaw l-allegazzjoni taghhom ta' vjolazzjoni minn naha tal-appellat tal-artikolu 6 tal-Kap 417.

Ir-risposta tal-Appellat

4. L-appellat ipprezenta r-risposta tieghu u wiegeb ghar-rikors tal-appell tar-rikorrenti appellanti billi sostna li s-sentenza appellata hija gusta u timmerita konferma u

ghar-ragunijiet minnu esposti fir-risposta tieghu talab li l-appell interpost jigi respint u michud bl-ispejjez kontra l-appellanti.

Fatti mertu tal-kawza

5. Il-fatti li taw lok ghal dawn il-proceduri, li issa jinsabu quddiem din il-Qorti, huma korrettement u dettaljatament riportati fis-sentenza appellata[47] li giet riprodotta aktar qabel f'din is-sentenza, u din il-Qorti mhix ser terga' tirrepetihom.

Konsiderazzjonijiet ta' din il-Qorti

6. F'din il-kawza l-atturi talbu li l-Qorti thassar ir-registrazzjoni ta' privattiva (Patent) dwar metodu biex titqabbad tinda fuq opra tal-bahar ghaliex l-ispecifikazzjonijiet li nghataw la kienu jammontaw ghal invenzjoni gdida, la kienu jaghmlu parti minn arti prijuri u lanqas ma kienu jinkludu l-ebda pass inventiv gdid.

7. L-ewwel Qorti laqghet it-tielet u s-sitt eccezzjonijiet tal-konvenut fejn eccepixxa li l-premessi kollha attrici huma mibnija fuq asserzjonijiet fiergha u gratuwiti, u dan billi l-privattiva nħarget kif titlob il-ligi.

8. Stante li l-aggravji jikkoncernaw ukoll apprezzament ta' fatti din il-Qorti necessarjament fliet l-atti processwali kollha u sejra titratta l-aggravji tal-appellanti wara xulxin.

9. **<u>L-ewwel aggravju</u>** tal-appellanti huwa li l-appellat ghamel uzu mill-privattiva qabel ir-registrazzjoni taghha u ghalhekk ma tistax tigi kkunsidrata bhala gdida, 'Novel'. Isostnu li l-fazi ta' *'trial and error'* li jsemmi l-appellat kienet bdiet fl-1997 u sal 2001 tali '*trials*' kienu spiccaw tant li l-allegata ideja tal-appellat bdiet tintuza minn naha ta' S & D Yachts Ltd qabel id-data tal-prezentata tal-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tal-privattiva fis-6 ta' Awwissu 2003.

---

[47] Ara l-parti fejn jissemmew il-"fatti li johorgu mill-atti tal-kawza" fis-sentenza tal-ewwel Qorti.

10. Dwar dak li ddecidiet l-ewwel Qorti li l-appellat pprezenta l-applikazzjoni fi zmien ragonevoli wara li nholoq il-*prototip,* l-appellanti jsostnu li kien hemm dekors ta' perjodu ta' madwar sena jew sentejn wara t-tmiem tal-fazi ta' *trials,* u dan jiskwalifika l-ideja milli tigi koperta bi privattiva. M'hijiex kwistjoni ta' '*zmien ragjonevoli wara'* billi kwalunkwe zmien ta' uzu fil-kummerc , irrispettivament mid-durata ta' tali uzu, hija ta' skwalifikazzjoni *per se* u ma hemm ebda zmien x'jigi investigat. Kemm-il darba l-prodott ikun fis-suq ghal xi zmien qabel ma ssir l-applikazzjoni il-prezunzjoni hija li m'hijiex gdida.

11. L-appellanti jsostnu wkoll f'dan l-aggravju li l-appellat kien applika ukoll ghar-registrazzjoni tad-disinn tal-istess specifikazzjoni fl-24 ta' April 2003 u d-*disclosure* ta' tali dokumentazzjoni sottomessa lill-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali madwar tlett xhur u nofs qabel is-6 ta' Awwissu 2003 meta applika ghal privattiva, forna dak il-"*killer prior art"* li rriferit ghalih l-ewwel Qorti.

12. L-appellat wiegeb li hekk kif holoq b'success l-ewwel prototip u kellu konferma li l-ideja tieghu ma kinitx biss idea tejoretika izda li fil-fatt kellha potenzjalment applikazzjoni industrijali huwa ghadda sabiex jirregistraha immedjatament f'Awwissu 2003 wara li kien sodisfatt li kienet tissodisfa r-rekwiziti kollha tal-ligi. L-appellat jichad li l-ideja tieghu mill-bidunett kellha applikazzjoni industrjali izda qal li damu sentejn biex jipperfezzjonaha. Jghid li fis-sena 2001 hu hareg bl-ideja u fis-sentejn ta' wara huwa hadem sabiex l-ideja tigi zviluppata f'metodu u f'elementi kostituttivi li jistghu jigu protetti permezz ta' privattiva.

13. L-appellat jichad li huwa qatt forna informazzjoni lil terzi dwar l-invenzjoni tieghu qabel irregistra l-privattiva. L-argument li hu rregistra id-disinn (Trade Mark) ftit qabel il-privattiva ma jregix billi d-*disclosure* ta' informazzjoni moghtija ghal fini ta' registrazzjoni ta' disinn qatt ma tista' titqies bhala ' disclosure', anzi huwa process intiz biex l-appellat jipprotegi d-disinn u x-xoghol tieghu.

14. L-ewwel Qorti ddecidiet li l-invenzjoni kienet gdida u li hija ma rat imkien fl-atti prova dwar l-arti prijuri fir-rigward tal-mod li bih il-qafas jista' jintrama (ukoll dwar il-materjal li jintuża biex iseħħ dak l-armar) u jintrabat ma' kull opra tal-baħar, ukoll jekk opra bħal din ma jkollhiex maqbad (*capping rail/ hand railing*) madwar il-gverta (*deck*). Dan il-piż kien jaqa' fuq l-atturi. Fir-rigward tad-“disclosure” l-ewwel Qorti waslet ghall-konkluzjoni li t-tentativi u dak it-tħaddim da parti tal-konvenut qabel applika ghall-privattiva ma kienx jikkostitwixxi “arti prijuri” li timmilita kontra tieghu.

15. Illi skont l-Artikolu 4(1) tal-Kap 417:

Inventions which are

new,
involve an inventive step
and are susceptible of industrial applications,
shall be patentable.[48]

16. Rilevanti ghal dan l-aggravju huma l-Artikoli 5 u 29 tal-Kap. 417.

5. (1) An invention shall be considered **novel** if it does not form part of the prior art.

2) The prior art means everything which, before the filing date or, where priority is claimed, before the priority date of the application claiming the invention, was available to the public in a written or other graphic form, by an oral description, by use or in any other way anywhere in the world.

29. (1) A patent shall have no effect against any person who in good faith, for the purposes of his enterprise or business, before the filing date, or, where priority is claimed, before the priority date of the application on which the patent is granted, and within Malta was using the invention or was making effective and serious

[48] Qed issir referenza ghal ligi bl-Ingliz minhabba l-kliem teknici uzati.

preparations for such use. Any such person shall have the right, for the purposes of his enterprise or business, to continue such use or to use the invention as envisaged in such preparations.

17. Illi biex jigi determinat jekk invenzjoni hijiex gdida jew le trid tigi kkonsidrata l-arti prjuri fiz-zmien meta saret l-applikazzjoni ghall-privattiva. Jekk m'hijiex parti mill-arti prjuri, allura trid tara jekk l-informazzjoni giet "disclosed". (ara Art.5(2) Kap. 417). Jistghu jsiru *field trials*, izda wiehed imbaghad irid jara jekk il-pubbliku setax jiddeduci minnhom kif tahdem l-invenzjoni qabel intalbet ir-registrazzjoni tal-privattiva.

18. L-appellanti jikkontendu li l-appellat ghamel uzu mill-privattiva qabel ir-registrazzjoni taghha u ghalhekk ma tistax tikkwalifika bhala invenzjoni gdida.

19. Jirrizulta mill-provi li l-appellat beda jizviluppa l-istruttura u l-*particular components* li biha tinbena t-tinda bejn 1998 u 2002. George Gauci, il-persuna teknika impjegat mas-socjeta` S & D Yachts li jahdem fuq l-armar tat-tinda in kwistjoni mistoqsi dwar il-*patent* u d-deskrizzjoni taghha a fol. 9 sa 22 u kemm kien ilu jahdem fuq dawk it-tip ta' gverti, wiegeb li kien ilu jahdem b'dawn is-sistemi mill-2001.[49] Peter Fiorini Lowell xehed li l-istruttura li huma talbu l-privattiva fuqha ma kienx ilhom juzawha minn 1997[50]. Jghid li ghal bidu kienu juzaw sistema li ma kinitx qed tahdem tajjeb imbaghad ivventaw sistema gdida li tathom rizultati tajbin. Is-sistema li hargu biha fl-2003 hija hafna differenti minn dik li kienu juzaw fl-1997[51].

20. Mistoqsi in-kontroezami:

D. Il-pass il-gdid li ghidtilna bih li ghamel Mark Darmanin Kissaun, huwa pass li ilkom tuzaw minn qabel l-1 ta' Jannar 2003?
R. Iva.

---

[49] a fol 99/100
[50] A fol 93
[51] A fol 95.

Anke l-appellat mistoqsi dwar minn meta bdiet tintuza din is-sistema, wiegeb hekk:

D. Id-disinni li allura qeghdin jakkompanjaw id-domanda ghar-registrazzjoni tal-privattiva, id-disinni partikolari, dawn huma hwejjeg li intom kontu qeghdin tuzaw waqt dan il-perjodu?
R. Il-perjodu ta' bejn 1998 u l-2002?
D. Iva
R. Dawk huma the final product tax-xoghol.
D. Mela fl-2002 kontu qeghdin fil-fatt tuzaw dawn l-affarijiet?
R. Iva
D. Jigifieri dawn l-affarijiet li ghalihom inti ghamilt domanda ghar-registrazzjoni tikkonferma li intom kontu qeghdin tuzawhom?
R. Iva u nikkonferma li ghadna nuzawhom sa llum.

21. L-appellat wara pero` iccara li dawk id-disinni huma l-*final product* tar-ricerka taghhom li saret bejn 1998 u 2003 u mbaghad applikaw ghal privattiva fl-2003. Huma kienu qed jaghmlu l-esperimenti u r-ricerki f'dak il-perjodu biex isibu l-ahjar sistema. Huma kienu qed jesperimentaw u mhux jaghmlu uzu minn dik is-sistema gdida.

22. Fil-fehma tal-Qorti minn din ix-xhieda ghandu jirrizulta li S & D Yachts kienet diga` qed tuza kummercjalment is-sistema l-gdida, li sussegwentement talbet il-privativa f'Awwissu 2003, hafna qabel dik id-data. Kien qed isir uzu mill-materjal u s-sistema indikata fl-applikazzjoni tal-privattiva qabel Jannar 2003 u dan meta, fil-fehma tal-Qorti, il-fazi tat-*trial and error* kien diga` spicca.

23. Dan huwa konfermat ukoll mill-fatt li f'dak il-perjodu saret applikazzjoni ghal *trademark* li eventwalment giet registrata bl-istess specifikazzjoni fir-rigward tad-disinn tat-tinda.

24. L-appellanti jsostnu li l-appellat kien applika ghar-registrazzjoni tad-disinn tal-istess specifikazzjoni fl-24 ta'

April 2003 u d-*disclosure* ta' tali dokumentazzjoni sottomessa lill-Kontrollur tal-Proprjeta` Industrijali saret madwar tlett xhur u nofs qabel is-6 ta' Awwissu 2003 meta l-appellat imbaghad applika ghal privattiva wkoll.

25. Din il-Qorti taqbel mal-appellat li bhala principju d-*disclosure* ta' informazzjoni moghtija ghal fini ta' registrazzjoni ta' disinn ma tistax titqies bhala ' disclosure' izda f'dan il-kaz it-talba ghar registrazzjoni tat-trademark kienet saret u giet accettata qabel il-privattiva u kien hemm il-pubblikazzjoni taghha fil-Gazzetta tal-Gvern. Is-sitwazzjoni kienet tkun differenti kieku l-applikazzjoni tad-disinn u ghall-privattiva saru flimkien.

26. Illi skont l-Artikolu 105. (1) tal-Kap. 417 wara l-pubblikazzjoni tar-registrazzjoni ta' disinn, il-Kontrollur ghandu, meta jigi hekk mitlub, jipprovdi lil persuna b'dik l-informazzjoni u jippermettilha tispezzjona kull dokumentipprezentat jew mizmum fl-Ufficcju li jkollu x'jaqsam mad-disinn registrat, skont ma jista' jigi specifikat fit-talba.

27. Illi ghalhekk meta t-trademark giet registrata mill-24 ta' April 2003 u deheret fil-Gazzetta tal-Gvern fis-27 ta' Gunju 2006 l-informazzjoni fuq id-disinn, u f'dan il-kaz anke l-invenzjoni, kienet disponibbili ghall-pubbliku qabel l-applikazzjoni ghall-privattiva li saret wara. Fit-talba ghar-registrazzjoni ghad-disinn kien hemm ukoll l-ispecifikazzjoni dwar l-invenzjoni tal-appellat kif jirrizulta mill-kawza **Melita Marine Limited et vs. S & D Yachts** Citaz Nru 1224/2005 GCD deciza fid-29 ta' Mejju 2009.

28. Fil-fehma tal-Qorti ghalhekk meta saret l-applikazzjoni ghar-registrazzjoni tal-privattiva f'Awwissu 2003 dina kienet nieqsa mill-element essenzjali ta' 'Novelty' li hu rikjest fl-Artikolu 4(1) tal-Kap. 417 billi kienet diga` uzata u maghrufa ghal pubbliku.

29. L-ewwel aggravju ghalhekk qed jigi milqugh.

30. **<u>Fit-tieni aggravju</u>** l-appellanti jsostnu li fl-invenzjoni tal-appellat ma kienx hemm pass inventiv u lanqas originalita`.

31. L-ewwel Qorti iddecidiet li l-atturi ma urewhiex li l-applikazzjoni tal-imharrek kienet nieqsa mill-aspett tal-pass inventiv, u lanqas ma jista' jinghad li s-sejba tal-imharrek kienet wahda ovvja ghall-finijiet tal-ligi.

32. L-appellanti jghidu li kuntrarjament ghal dak li ddecidiet l-ewwel Qorti, huma gabu provi ta' nuqqas ta' originalita` kemm tat-tinda kif ukoll tal-istruttura ta' taht l-istess tinda biex jissodisfaw l-allegazzjoni taghhom li hemm vjolazzjoni tal-Artikolu 4 tal-Kap. 417. Jghidu wkoll li huma ppruvaw, permezz ta' xhieda, li effettivament il-privattiva in kwistjoni kienet fil-fatt taghmel parti mill-arti prijuri, uzata komunement minn diversi operaturi madwar id-dinja fil-kamp marittimu. Huma jirreferu ghal formula tal-applikazzjoni ghall-privattiva tal-appellat fejn jirrizulta li l-pretenzjoni tal-appellat kienet ghall-frame kif ukoll thermoplastic cover.

33. L-appellat jikkontendi li huwa talab privattiva mhux fuq tinda termoplastika *per se*, kif suggerit mill-appellanti, izda fuq metodu ta' kostruzzjoni ta' dawn it-tined kif ukoll fuq il-komponenti partikolari mahluqa minnu. Hu wera dan b'mod grafiku fl-applikazzjoni tieghu. Fit-tieni lok jghid li kien jinkombi fuq l-appellanti li jippruvaw li l-privattiva ma kinitx originali u dan huma m'ghamluhx. Invece l-appellat jghid li huwa pprova li t-tinda tieghu hija unika, distintiva u fiha pass inventiv u li l-elementi kostituttivi taghha ma kinux jintuzaw qabel.

34. Rilevanti ghal dan l-aggravju huwa l-Artikolu 6 tal-Kap. 417.

6. An invention shall be considered **to involve an inventive step** if, having regard to the prior art as defined in article 5(2), it is not obvious to a person skilled in the art:

35. Illi f'dan ir-rigward it-test li jrid isir huwa wiehed li jipprezumi "a notionally skilled individual and what he

would have predicted or anticipated as the next obvious step in the development of the technology concerned”[52].

36. Il-Qorti ghalhekk f’kazijiet bhal dawn trid tistaqsi jekk l-invenzjoni kinitx ovvja minghajr htiega ta’ inventiv. Filwaqt li fil-kaz ta’ *novelty* il-Qorti tistaqsi jekk l-invenzjoni kinitx diga` maghrufa, fil-kaz ta’ *inventive steps,* il-Qorti trid tistaqsi jekk l-invenzjoni kinitx ovvja u prevedibbli.

37. Gie deciz li “the nature of the problem the invention solves, its significance, how long the problem has existed, whether large numbers of people were seeking a solution and alternative solutions may all be considered when determining whether the invention is obvious”. (Haberman and Another v Jackel International Ltd (1999). “Where skilled individuals have failed to come up with an answer, it will be difficult to suggest that an invention is obvious.” (Parks-Cramer v Thorton (1966)). Test car li gie uzat biex jigi determinat jekk kienx hemm inventive step huwa dak imsemmi fil-kaz Windsurfing International v Tabur Marine (Great Britain) (1985), liema test rega’ gie reiterat fil-kaz Molnycke AB v Proctor & Gamble Ltd (1992) u Sabaf SpA v MFI Furniture Centres Ltd (2002).

38. Il-mistoqsijiet li jridu jsiru huma:

What is the inventive step?
What was the state of the art at the priority date?
In what respect does the step go beyond or differ from the state of the art?
Would the step be obvious to the skilled man?

39. L-appellanti jikkontendu li l-gverta termoplastika hija komuni hafna fil-kamp tal-kummerc marittimu, partikolarment fil-qasam ta’ protezzjoni ta’ vetturi tal-bahar u anke barra minn Malta dawn il-gverti jintuzaw kommunement. Isostnu li ma hemm xejn gdid u li jinvolvi pass inventiv fil-privattiva tal-appellat u li l-elementi kostituttivi tal-*undercover* huma elementi li ilhom jigu uzati ghal hafna zmien.

---

[52] Intellectual Property Law: Holyoak & Torremans fol 73-74 5th Edition.

40. L-appellat invece jghid li qabel hareg b'dan id-disinn ghamel ricerka barra minn Malta u mir-ricerka li ghamel it-tip ta' tined li kienu qed jinbnew ma kinux juzaw, u ghadhom ma juzawx, is-sistema li qed juzaw huma llum[53]. L-originalita` tas-sistema tikkonsisti fil-mod kif tintrama t-tinda u l-elementi kostituttivi taghha.

41. Meta l-appellat applika biex jirregistra l-privattiva fid-"Details of Invention" taht 'Brief description of invention' nizzel hekk:
"*'Undercover' consists of* *a specially designed frame or thermoplastic cover intended to fit on any kind of vessel*".

42. Taht 'Claims of the invention' spjega li l-invenzjoni:
"*is specifically designed to fit on any kind of vessel, both moored or ashore, or is intended to facilitate the carrying out of repairs or other maintenance operations by providing a protective cover against adverse environmental conditions. Its distinctiveness lies in the particular usage of the constructive components of the 'undercover' tent".*

43. Irrizulta[54] li meta tidħol applikazzjoni għal regstrazzjoni ta' privattiva, l-Ufficcju tal-Kontrollur (Malta) jagħmel biss eżami formali tal-applikazzjoni, u cioe` jara li l-affarijiet rikjesti mil-ligi qeghdin hemmhekk, per ezempju, jekk hemmx l-isem u kunjom, izda ma jidħolx f'eżami xjentifiku jew prattiku tas-sejba pretiża b'mod li ma jistħarrigx direttament is-sustanza tal-applikazzjoni. Ir-raguni hija għaliex it-taqsima m'għandhiex biżżejjed nies b'għarfien tekniku (*know-how*) għoli biex joqgħod jistħarreg b'reqqa t-teknikalitajiet marbuta ma' kull applikazzjoni.

44. Dan iffisser li f'dan il-kaz ma kien hemm ebda certifikazzjoni teknika mill-Ufficcju tal-Kontrollur li tikkonferma li kien hemm xi pass inventiv jew originalita` fil-privatttiva tal-appellat u d-Dipartment qghad biss fuq

[53] Fol 144
[54] Ara xhieda Neville Micallef a fol 76.

dak li kkonferma bil-gurament l-appellat li huwa ghandu invenzjoni tajba li tigi protetta. Min jipprezenta applikazzjoni ghall-privattiva jaghmel dikjarazzjoni fuq responsabilita` tieghu dwar l-originalita` ta' dik l-invenzjoni. L-ewwel Qorti ddikjarat li hija ma kellhiex l-gharfien tekniku biex tistharreg bir-reqqa teknikalitajiet marbuta mal-applikazzjoni izda ma giex nominat espert tekniku biex ighinha tiddertermina jekk fil-fatt kienx hemm *inventive step* u originalita` f'dan il-kaz partikolari.

45. L-ewwel Qorti hasset li nonostante dan setghet tidhol fil-mertu biex tara jekk l-applikazzjoni mressqa mill-appellat kinitx tassew wahda dwar sejba gdida u mhux ovvja u sabet li fil-fatt kienet sejba gdida. Din il-Qorti ghalhekk, f'dan l-istadju, trid tara jekk il-provi u t-taghrif li l-ewwel Qorti kellha quddiemha kienux iwassluha ghall-konkluzzjoni li waslet ghaliha.

46. L-appellanti jghidu li effettivament l-allegata invenzjoni ma kien fiha ebda pass inventiv u kienet ghal kollox ovvja. L-allegat materjal gdid kien 'standard practice' u 'standard process'.[55] Ma kien hemm xejn gdid jew li jinvolvi pass inventiv. L-elementi kostituttivi tal-*undercover* huma elementi kommunement uzati u dan ghal hafna zmien.

47. L-appellat xehed li; "The unique system is composed of a G-Clamp together with a specially designed steel pipe". Jghid li: *These components were devised after years of practical experience in this particular maritime sector. These were not used before but rather I came up with the idea after studying what was available on the market and after studying the defects of the present designs. In coming to my designs and innovation I looked at two main sources from nature to assist us, the human spine and the spider's web"*[56]*.* Jghid li l-inventiva qeghda fil-komponenti li qed jintuzaw biex jibnu dawn it-tined. Il-beneficcju huwa li tipprotegi kontra

---

[55] Ara xhieda ta'Christopher Bell.
[56] Ara fol 107.

strong winds u hu beneficcju importanti ghax din kienet ir-raguni ghaliex it-tined kienu qeghdin ifallu.

48. Roland Darmanin Kissaun xehed li huma kienu *"studjaw x'tined kien hemm fis-suq, partikolarment dawk f'Malta. Studjaw l-elementi negattivi u d-difetti li kellhom dawn it-tined u hadmu komponenti godda ghal tinda li fl-ewwel lok m'ghandhiex difetti tat-tined l-ohra f'Malta, u t-twahhil jew installazzjoni tat-tined sar bi process partikolari li vvintawh huma. Il-komponenti gew maghzula mill-appellat u uhud minnhom maghmula minnu stess, personalment jew bil-haddiema tieghu. Dawn jiggarantixxu aktar flessibilita` fl-istruttura. S & D Yachts investit hafna hin u esperjenza fl-izvilupp tal-komponenti specifici tal-Undercover".*

49. Jirrizulta mill-provi li l-appellat kien qed jesperimenta fuq struttura li kienet ilha zmien tintuza kemm Malta kif ukoll barra, u billi l-istrutturi ezistenti li kienu qed jintuzaw, almenu dawk li kien jaf bihom l-appellat, principalment ma kenux jifilhu ghar-rih qawwi, huwa beda jesperimenta fuq dawn l-istrutturi, u wara li ra d-difetti taghhom, beda *by trial and error* jaghmel titjib fuq dawn l-istrutturi, sakemm wasal ghal metodu ta' bini ta' struttura mnebbha min-natura, li skont l-appellat, kienet tiflah ghar-rih qawwi. Fil-fehma ta' din il-Qorti, dan ma kienx pass inventiv imma *improvement* fuq dak li kien hemm b'komponenti li kienu diga` jezistu fis-suq jew li adattahom ghal l-iskop li ried jilhaq. Esperimentazzjoni *by trial and error*, m'huwiex bizzejjed billi dak it-tip ta' xoghol hu mod ovvju kif wiehed solitament jista' jipprocedi minghajr htiega li jkun inventiv. Il-pass li kien imiss kien wiehed ovvju. It-titjib kellu jkun wiehed sinifikanti u jmur oltre *the normal margins of error.*

50. Gie deciz diversi drabi mill-Bord tal-Appell tal-European Patent Office li:

Work involving mere routine experiments, such as merely conventional trial-and-error experimentation, without employing skills beyond common general knowledge, lack inventive step. (T 455/91, OJ 1995,684; T104/92).

In T400/98 the board stated that applying one of the possible solutions which were available to the skilled person requires no particular skills and hence does not involve an inventive step.(T107/02)

If the technical problem that the skilled person has set himself to solve brings him to the solution step by step, with each individual step being obvious to him in terms of what he has achieved so far and what remains for him to do, the solution is obvious to the skilled person on the basis of the prior art, even if two or more such steps are required, and it does not involve an inventive step. (T 623/97, T 911/98, T558/00, T1514/05).[57]

51. Ghalhekk fil-fehma tal-Qorti ma kien hemm ebda pass inventiv u lanqas kien hemm originalita` fl-applikazzjoni tal-appellat u l-allegata invenzjoni kienet wahda ovvja f'dak il-kamp.

52. It-tieni aggravju ghalhekk qed jigi milqugh ukoll.

DECIDE

53. Ghaldaqstant, ghar-ragunijiet premessi, tiddisponi mill-appell interpost billi tirrevoka s-sentenza appellata fis-sens li tilqa' l-appell u tiddikjara li r-registrazzjoni tal-privattiva numru elf disa' mija u wieħed u sittin (1961) miksuba mill-imħarrek fi Frar tal-2005 b'seħħ mis-6 ta' Awwissu, 2003, ma tiswiex u dan skont l-Artikolu 44(1)(a) tal-Att dwar il-Privattivi Industrijali u d-Disinni (Kapitolu 417 tal-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta), filwaqt li tichad it-tielet u s-sitt eccezzjonijiet tal-konvenut appellat, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra tieghu.

< Sentenza Finali >

--------------------------------TMIEM--------------------------------

[57] Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office 6th Edition 2010.