



USAID
NGA POPULLI AMERIKAN
OD AMERIČKOG NARODA

MBROJTJA DHE ZBATIMI I MARKAVE TREGTARE

TRADEMARK PROTECTION AND ENFORCEMENT

Përgatitur nga:

Prepared by:

Luljeta Plakolli-Kasumi, LL.M.

Për EMSG - Menaxhimi Ekonomik për Stabilitet dhe Zhvillim
For EMSG - Economic Management for Stability and Growth

sponsoruar nga:

sponsored by:

USAID

Nëntor/November
2008

Table of Contents

INTRODUCTION TO TRADEMARK PROTECTION AND ENFORCEMENT

Overview.....	1
Learning Objectives	1
About the Course	2
Learning Methodology.....	2
Participation Requirements.....	2
List of Abbreviations	3
Summary.....	4

MODULE 1: FOUNDATIONS AND PURPOSES OF TRADEMARKS

1.1 Overview.....	1
1.2 Learning Objectives	1
1.3 Exercise 1: Real-Life Experience	2
1.4 Intellectual Property and Trademarks: A Brief History.....	3
1.5 The Impact of Trademarks on Economic Growth	4
1.6 Summary	6

MODULE 2: KOSOVO LAW ON TRADEMARKS

2.1 Overview.....	1
2.2 Learning Objectives	1
2.3 Definition of Trademarks.....	2
2.4 Main Trademark Related International Instruments and the EU Acquis Communautaire.....	3
2.5 Kosovo Law on Trademarks and its Compliance with International and EU Trademark Related Instruments.....	5
2.6 Exercise 2: Types of Marks	8
2.7 Exercise 3: Well Known Marks	9
2.8 Summary	11

Tabela e Përmbajtjes

HYRJE NË KURSIN PËR MBROJTJEN DHE ZBATIMIN E MARKAVE TREGTARE

Pasqyrë.....	1
Objektivat Mësimore	1
Rreth këtij kursi.....	2
Metodologjia e të Mësuarit	2
Kushtet e Pjesëmarrjes.....	2
Lista e Akronimeve.....	3
Përmbledhje	4

MODULI 1: BAZAT DHE QËLLIMET E MARKAVE TREGTARE

1.1 Pasqyrë.....	1
1.2 Objektivat Mësimore	1
1.3 Ushtrimi 1: Përvoja nga jeta e përditshme.....	2
1.4 Pronësia Intelektuale dhe Markat Tregtare: Historiku.....	3
1.5 Ndikimi i Markave Tregtare në Zhvillimin e Ekonomisë.....	4
1.6 Përmbledhje	6

MODULI 2: LIGJI PËR MARKAT TREGTARE I KOSOVËS

2.1 Pasqyrë.....	1
2.2 Objektivat Mësimore	1
2.3 Përkufizimi i Markave Tregtare.....	2
2.4 Instrumentet Kryesore Ndërkombëtare, dhe ato të Acquis Communautaire të BE-së për Markat Tregtare	3
2.5 Ligji për Markat Tregtare i Kosovës, dhe Përputhshmëria e tij me Instrumentet Ndërkombëtare dhe të BE-së për Markat Tregtare	5
2.6 Ushtrimi 2: Llojet e Markave.....	8
2.7 Ushtrimi 3: Markat e Njohura.....	9
2.8 Përmbledhje	11

MODULE 3: PREREQUISITES AND LIMITATIONS TO TRADEMARKS

3.1 Overview	1
3.2 Learning Objectives	1
3.3 Prerequisites to Protection of Trademarks	2
3.3.1 Distinctiveness	2
3.3.2 Functionality of Marks.....	3
3.4 Limitations on Trademarks Protection.....	4
3.5 Exercise 1: Spectrum of Distinctiveness (word marks).....	6
3.6 Summary	7

MODULE 4: TRADEMARK REGISTRATION

4.1 Overview	1
4.2 Learning Objectives	1
4.3 Trademark Registration at the Kosovo Industrial Property Office(KIPO).....	2
4.4 NICE Classification Agreement	4
4.5 International Trademark Registration: Madrid System	5
4.5.1 Background and Substantive Requirements	5
4.5.2 Application Steps	6
4.6 Community Trademark Registration (CTM).....	8
4.7 Exercise 1: Priority Right.....	9
4.8 Summary	10

MODULE 5: ENFORCEMENT OF TRADEMARK RIGHTS

5.1 Overview	1
5.2 Learning Objectives	1
5.3 Rights Conferred by Trademark Registration: Property Nature of Trademarks.....	2
5.4 Licensing of Registered Trademarks	4
5.5 Violation of Trademarks: Consumer Confusion.....	5
5.6 Loss of Trademark Rights.....	7
5.7 Exercise 1: Loss of Trademark Rights Through Non Use (Trademark Licensing Agreement)	8
5.9 Summary	10

MODULI 3: PARAKUSHTET DHE KUFIZIMET E MARKAVE TREGTARE

3.1 Pasqyrë.....	1
3.2 Objektivat Mësimore	1
3.3 Parakushtet për Mbrojtjen e Markave Tregtare	2
3.3.1 Dallueshmëria	2
3.3.2 Funkcionaliteti i markave.....	3
3.4 Kufizimet në Mbrojtjen e Markave Tregtare	4
3.5 Ushtrimi 1: Spektri i Dallueshmërisë (markat me fjalë).....	6
3.6 Përmbledhje	7

MODULI 4: REGJISTRIMI I MARKAVE TREGTARE

4.1 Pasqyrë.....	1
4.2 Objektivat Mësimore	1
4.3 Regjistrimi i Markave Tregtare në Zyrën e Pronësisë Industriale të Kosovës (ZPIK).....	2
4.4 Marrëveshja e Klasifikimit NICE	4
4.5 Regjistrimi Ndërkombëtarë i MT: Sistemi i Madridit	5
4.5.1 Historiku dhe Kushtet Përbajtësose	5
4.5.2 Hapat për të Aplikuar për Regjistrim	6
4.6 Regjistrimi i Markave Tregtare të Komunitetit (MTK).....	8
4.7 Ushtrimi 1: E Drejta e Përparësisë.....	9
4.8 Përmbledhje	10

MODULI 5: REALIZIMI I TË DREJTAVE TË MARKAVE TREGTARE

5.1 Pasqyrë.....	1
5.2 Objektivat Mësimore	1
5.3 Të Drejtat që Rrjedhin nga Regjistrimi i Markës Tregtare: Natyra Pronësore e MT	2
5.4 Liçencimi i Markave Tregtare të Regjistruara	4
5.5 Shkelja e Markave Tregtare: Konfuzioni tek Konsumatorët	5
5.6 Humbja e të Drejtave të Markave Tregtare.....	7
5.7 Ushtrimi 1: Humbja E Markave Tregtare Përmes Mos Përdorimit (Marrëveshja e Liçencimit).....	8
5.8 Përmbledhje	10

MODULE 6: REMDIES TO TRADEMARK INFRINGEMENT

6.1 Overview1

6.2 Learning Objectives1

6.3 National Remedies Available for Trademark Infringement2

 6.3.1 Civil Proceedings2

 6.3.2 Criminal Proceedings.....3

 6.3.3 Administrative Proceedings4

6.4 The Role of Customs in Combating Counterfeiting and Enforcing Trademark Rights: Examples from Other Countries.....5

6.5 Exercise 17

6.7 Summary9

MODULE 7: COLLECTIVE AND CERTIFICATION MARKS

7.1 Overview1

7.2 Learning Objectives1

7.3 Collective Marks2

7.4 Certification Marks4

7.5 Exercise 1: Likelihood of Consumer Confusion.....5

7.6 Summary7

MODULE 8: DOMAIN NAMES AND CYBERSQUATTING

8.1 Overview1

8.2 Learning Objectives1

8.3 Domain Names and Trademarks.....2

8.4 Cybersquatting and Available Remedies4

8.5 Exercise 1: Domain Name Dispute.....6

8.6 Summary8

SUMMARY

Overview1

Learning Objectives1

Participants Guide2

Summary3

Learning Objectives3

MODULI 6: MJETET JURIDIKE PËR SHKELJET E MARKAVE TREGTARE

6.1 Pasqyrë.....	1
6.2 Objektivat Mësimore	1
6.3 Mjetet e Disponueshme Juridike Vendore për Shkeljet e Markës Tregtare	2
6.3.1 Procedura Civile.....	2
6.3.2 Procedura Penale.....	3
6.3.3 Procedura Administrative	4
6.4 Roli i Doganave në Luftimin e Falsifikimit dhe në Mbrojtjen e Të Drejtave nga Markat Tregtare: Shembuj nga Shtete të Tjera	5
6.5 Ushtrimi 1: Shkelja e Markës Tregtare	7
6.7 Përmbledhje	9

MODULI 7: MARKAT KOLEKTIVE DHE ÇERTIFIKUESE

7.1 Pasqyrë.....	1
7.2 Objektivat Mësimore	1
7.3 Markat Kolektive	2
7.4 Markat Çertifikuese	4
7.5 Ushtrimi 1: Mundësia E Konfuzionit Të Konsumatorëve	5
7.6 Përmbledhje	7

MODULI 8: EMRAT E DOMENIT DHE UZURPIMET KIBERNETIKE

8.1 Pasqyrë.....	1
8.2 Objektivat Mësimore	1
8.3 Emrat e Domenit dhe Markat Tregtare	2
8.4 Uzurpimi Kibernetik dhe Mjetet e Disponueshme Juridike	4
8.5 Ushtrimi 1: Kontest lidhur me emrin e domenit	6
8.6 Përmbledhje	8

PËRMBLEDHJE

Pasqyrë.....	1
Objektivat Mësimore	1
Udhëzuesi i Pjesëmarrësve	2
Përmbledhje	3



HYRJE NË MBROJTJEN DHE ZBATIMIN E MARKAVE TREGTARE

INTRODUCTION TO TRADEMARK PROTECTION AND ENFORCEMENT

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet për shumëfishim, ose të transmetohet në mënyrë elektronike, mekanike, fotokopjuese, të incizuar, apo në ndonjë mënyrë tjetër, pa lejen e EMSG.

Table of Contents

INTRODUCTION TO TRADEMARK PROTECTION AND ENFORCEMENT

Overview	1
Learning Objectives	1
About the Course	2
Learning Methodology	2
Participation Requirements	2
List of Abbreviations.....	3
Summary.....	4

Tabela e Përmbajtjes

HYRJE NË KURSIN PËR MBROJTJEN DHE ZBATIMIN E MARKAVE TREGTARE

Pasqyrë	1
Objektivat Mësimore.....	1
Rreth këtij kursi	2
Metodologjia e të Mësuarit.....	2
Kushtet e Pjesëmarrjes	2
Lista e Akronimeve	3
Përmbledhje	4

Introduction to Trademark Protection and Enforcement

Overview

This module explains the purpose and the learning methodology of the Trademark Protection and Enforcement Course.

Learning Objectives

Upon completion of this module, you will be able to:

- ◆ Explain the purpose of the Trademark Protection and Enforcement Course;
- ◆ Introduce the learning methodology and participation requirements.

Hyrje në Mbrojtjen Dhe Zbatimin e Markave Tregtare

Pasqyrë

Ky modul shpjegon qëllimin dhe metodologjinë e të mësuarit për Kursin e Mbrojtjes dhe Zbatimit të Markave Tregtare.

Objektivat Mësimore

Pas përfundimit të kësaj hyrje, ju do të keni mundësi:

- ◆ Të shpjegoni qëllimin e Kursit për Mbrojtjen dhe Zbatimin e Markave Tregtare;
- ◆ Të prezantoni metodologjinë e të mësuarit dhe kushtet e pjesëmarrjes.

About the Course

This course is designed for legal and other groups of professionals who work with Trademarks. It is especially useful for judges and attorneys who deal with Trademark cases, and assist clients and parties with the acquisition, enforcement and protection of Trademark rights.

Learning Methodology

The Course will apply an interactive learning methodology comprised of lectures, exercises and discussions. Participants will be able to go through different exercises after each presentation delivered by the instructor, and engage in discussions with other participants and the instructor upon completion of each exercise.

Participation Requirements

You are expected to contribute to group discussion. Your involvement will help to achieve the learning objectives of the course. In addition, you are encouraged to present questions, solutions and recommendations during the entire course of the training

Rreth këtij kursi

Ky kurs është i përpiluar për grupe profesionistësh të lëmit juridik, dhe grupe të tjera profesionistësh që punojnë me Markat Tregtare. Kursi është posaçërisht i dobishëm për gjykatës dhe avokatë të cilët merren me raste të markave tregtare, dhe të cilët u ndihmojnë klientëve dhe palëve në procesin e fitimit, realizimit, dhe mbrojtjes së të drejtave të markave tregtare.

Metodologjia e të Mësuarit

Ky kurs do të aplikojë një metodologji interaktive të të mësuarit e cila përbëhet prej ligjëratave, ushtrimeve dhe diskutimeve. Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të zhvillojnë ushtrime në përfundim të çdo ligjërate të dhënë nga instruktori, dhe të angazhohen në diskutime me pjesëmarrësit tjerë dhe me instrukturin pas secilit ushtrim.

Kushtet e Pjesëmarrjes

Nga ju pritet të kontribuoni në diskutimet grupore. Angazhimi i juaj do të ndihmojë në arritjen e objektivave të këtij kursi. Gjithashtu, ju inkurajojmë të bëni pyetje, të ofroni zgjidhje, dhe të jepni rekomandime gjatë tërë zhvillimit të kursit.

List of Abbreviations

CTM	Community Trade Mark
EEC Treaty	European Economic Community Treaty
ECJ	European Court of Justice
ICANN	International Corporation for Assigned Names and Numbers
IPR	Intellectual Property Rights
KIPO	Kosovo Industrial Property Office
NICE Agreement	Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services
OHIM	Office for Harmonization of Internal Market
SM	Service Mark
TM	Trade Mark
TRIPS Agreement	Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UDRP	Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization

Lista e Akronimeve

DPI	Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale/Industriale
GjED	Gjykata Evropiane e Drejtësisë
ICANN	Korporata Ndërkombëtare për Emra dhe Numra të Caktuara
Marrëveshja NICE	Marrëveshja mbi Klasifikimin Ndërkombëtar të Mallrave dhe Shërbimeve
Marrëveshja TRIPS	Marrëveshja mbi Aspektet Tregtare të të Drejtave të Pronësisë Intelektuale
MSh	Marka Shërbimi
MT	Marka Tregtare
MTK	Marka Tregtare Komunitare
OBPI	Organizata Botërore për Pronësi Intelektuale
OBT	Organizata Botërore Tregtare
PUZK	Politikat Uniforme për Zgjidhjet e Kontesteve lidhur me Emrat e Domenit
Traktati i KEE	Traktati i Komunitetit Ekonomik Evropian
ZPIK	Zyra e Pronësisë Industriale e Kosovës
ZHTB	Zyra për Harmonizimin e Tregut të Brendshëm

Summary

Upon completion of this introduction, you learned to:

- ◆ Explain the purpose of the Trademark Protection and Enforcement Course;
- ◆ Introduce the learning methodology and participation requirements.

Përmbledhje

Me përfundimin e kësaj hyrje, ju keni mësuar:

- ◆ Të shpjegoni qëllimin e Kursit për Mbrojtjen the Zbatimin e Markave Tregtare;
- ◆ Të prezantoni metodologjinë e të mësuarit dhe kushtet e pjesëmarrjes.



USAID
NGA POPULLI AMERIKAN
OD AMERIČKOG NARODA

MODULI 1: BAZAT DHE QËLLIMET E MARKAVE TREGTARE

FOUNDATIONS AND PURPOSES OF TRADEMARKS

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet për shumëfishim, ose të transmetohet në mënyrë elektronike, mekanike, fotokopjuese, të incizuar, apo në ndonjë mënyrë tjetër, pa lejen EMSG.

Table of Contents

MODULE 1: FOUNDATIONS AND PURPOSES OF TRADEMARKS

1.1 Overview.....	1
1.2 Learning Objectives	1
1.3 Exercise 1: Real-Life Experience.....	2
1.4 Intellectual Property and Trademarks: A Brief History	3
1.5 The Impact of Trademarks on Economic Growth.....	4
1.6 Summary.....	6

Tabela e Përmbajtjes

MODULI 1: BAZAT DHE QËLLIMET E MARKAVE TREGTARE

1.1 Pasqyrë.....	1
1.2 Objektivat Mësimore	1
1.3 Ushtrimi 1: Përvoja nga jeta e përditshme.....	2
1.4 Pronësia Intelektuale dhe Markat Tregare: Historiku	3
1.5 Ndikimi i Markave Tregtare në Zhvillimin e Ekonomisë	4
1.6 Përmbledhje	6

Foundations and Purposes of Trademarks

1.1 Overview

This module deals with basic principles of Trademarks in the context of the intellectual property system, as well as the historical background which led to system of trademark protection and enforcement that is effective today. It also explains why Trademarks are necessary for economic growth.

1.2 Learning Objectives

Upon completion of this module, you will be able to:

- ◆ Place trademarks into the larger system of intellectual property;
- ◆ Explain historical background of trademarks;
- ◆ Describe the need for Trademarks in a market economy.

Bazat Dhe Qellimet e Markave Tregtare

1.1 Pasqyrë

Ky modul trajton parimet themelore të Markave Tregtare në kontekstin e sistemit të Pronësisë Intelektuale, si dhe historinë e cila shpiu deri te krijimi i sistemit të mbrojtjes dhe zbatimit të markave tregtare, i cili është sot në fuqi. Gjithashtu shpjegon pse markat tregtare janë të nevojshme për zhvillimin e ekonomisë.

1.2 Objektivat Mësimorë

Pas përfundimit të këtij moduli, pjesëmarrësit do të kenë mundësi:

- ◆ T'i vendosin markat tregtare në kornizën më të gjerë të pronësisë intelektuale;
- ◆ Ta përshkruajnë historikun e markave tregtare;
- ◆ Të shpjegojnë nevojën për Markat Tregtare në ekonominë e tregut.

1.3 Exercise 1: Real-Life Experience

INSTRUCTIONS:

Read the questions below and answer them based on your personal experience. For some questions, you are required to choose among several answers. If none of them seem appropriate for you, give your own answer. You can choose more than one answer. After you have answered the questions, please share the answers with the others.

1. When you go for shopping, what do you look for in a product?
 - Price;
 - Packaging;
 - Producer(s);
 - Quality;
 - Other (describe)
2. Look at the following trademarks and tell us, to what extent they communicate things to you?
 - MARLBORO
 - LIPTON
 - ARIEL
 - GORENJE
 - LESNA
3. What meaning do you take away after seeing or hearing about the abovementioned trademarks?
4. How do you use trademarks as you go about your daily life?
5. What role do you think trademarks play in our society?
 - Help us tell others about our lifestyle;
 - Help us to choose among a variety of goods and services in the market quickly and cost effectively;
 - Protects consumers;
 - Protects the proprietor

1.3 Ushtrimi 1: Përvoja nga jeta e përditshme

UDHËZIMET:

Lexoni pyetjet e dhëna më poshtë dhe përgjigjuni në to bazuar në përvojën tuaj personale. Për disa pyetje ju duhet të zgjedhni nga mesitë disa përgjigjeve të dhëna. Nëse asnjëra prej tyre nuk ju përshtatet, jepeni përgjigjen tuaj. Ju mund të zgjedhni më shumë se një përgjigjeje. Pasi që t'iu keni përgjigjur pyetjeve, luteni të ndani përgjigjet tuaja me të tjerët.

PYETJET:

1. Kur bëni pazar, çfarë shikoni tek një produkt:
 - Çmimin?
 - Paketimin (ambalazhin)?
 - Prodhuesin(t)?
 - Kualitetin?
 - Të tjerat (përshkruaje)?
2. Hidhni një sy markave tregtare të dhëna më poshtë, dhe tregoni deri në ç' masë iu komunikojnë ato gjëra juve ?
 - MARLBORO
 - LIPTON
 - ARIEL
 - GORENJE
 - LESNA
3. Çfarë kuptimi nxirrni ju kur i shihni apo dëgjoni për markat tregtare të lartpërmendura?
4. Si i përdorni markat tregtare në jetën tuaj të përditshme?
5. Çfarë roli mendoni se luajnë markat tregtare në shoqërinë tonë?
 - Na ndihmojnë t'iu tregojmë të tjerëve se çfarë stili të jetës kemi?
 - Na ndihmojnë të zgjedhim nga mesitë e mallrave dhe shërbimeve në treg më shpejtë dhe më lirë?
 - I mbrojnë konsumatorët?
 - I mbrojnë pronarët e tyre?

1.4 Intellectual Property and Trademarks: A Brief History

Intellectual Property Rights (IPR), are a set of exclusive rights which are granted for a limited period of time to certain people for the works of their mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce. Intellectual Property is divided into two categories: **Industrial property**, which includes inventions (patents), trademarks, industrial designs; and **Copyright**, which includes literary and artistic works such as novels, poems and plays, films, musical and others.

Trademarks are a significant component of the intellectual property system since they are used by undertakings during the course of their business to distinguish their goods and services from the goods and services of others. The origin of trademarks dates back to ancient times, when craftsmen reproduced their signatures, or "marks" on their artistic or utilitarian products. At that time, trademarks were used only to identify the owner of a particular good. In other words, trademarks served to protect personal property from theft or robbery. With geographical expansion of trade between countries and continents, the function of trademarks changed. Trademarks were now used to identify and distinguish goods between different countries and territories as well.

The first Trademark laws came out during industrial era first in France in 1857, England in 1862, and then the United States of America in 1870. The landmark case in England is **Southern v. How**, 79 Eng.Rep.1243 (U.K. 1618). This case marked the birth of trademark law in this country and shaped the trademark laws of many other countries around the world. The main importance of this case lies in the fact that it shifted the primary focus of trademark law from misappropriation- the problem of one producer's placing his rival's mark in his own goods, to the prevention of unfair competition through misappropriated marks. According to the historical treatment of this case by courts and scholars, the case illustrates that a trademark functions as a guarantor of quality, supplier of information to consumers seeking a reliable source of products, insurer of proper allocation of reward to investors in the good will and reputation of a trade name, thus preserving property rights and responsibilities.

Today, trademarks have evolved into a system of registration and protection. They are still used to protect the interests of undertakings, but also serve as a protection for consumers. Trademarks enable consumers to choose among different goods and services offered in the market, and signify that all goods bearing a trademark come from a single source.

1.4 Pronësia Intelektuale dhe Markat Tregtare: Historiku

Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale (DPI), janë një numër i të drejtave të veçanta (ekskluzive) të cilat u jepen personave të caktuar për një periudhë të kufizuar kohore për veprat e tyre mendore, siç janë: shpikjet, veprat letrare dhe artistike, simbolet, imazhet, dhe dizajnet e përdorura në afarizëm. Prona Intelektuale ndahet në dy kategori: **Pronësi Industriale**, e cila përfshinë shpikjet (patentat), markat tregtare, dizajnet industrial; dhe e **Drejta e Autorit**, e cila përfshinë veprat letrare dhe artistike, siç janë novela, poezia, drama, filmi, muzika dhe vepra të tjera.

Markat Tregtare janë komponentë e rëndësishme e sistemit të Pronës Intelektuale. Ato përdoren nga ndërmarrjet gjatë zhvillimit të afarizmit të tyre me qëllim të dallimit të produkteve dhe shërbimeve të tyre nga produktet dhe shërbimet e të tjerëve. Ekzistimi i markave tregtare daton që nga kohët e lashta, kur zejtarët rikrijonin nënshkrimin e tyre, ose “markën” në produktet e tyre artistike apo mjetet e punës. Në atë kohë, marka tregtare shfrytëzohej vetëm për t’u identifikuar pronari i një malli të caktuar. Me fjalë tjera, marka përdorej për të ruajtur pronën personale nga vjedhja apo humbja. Me zgjerimin gjeografik të tregtisë, funksioni i markave tregtare filloi të ndryshojë. Markat tregtare tani përdoren gjithashtu për të identifikuar dhe dalluar mallrat në mes të shteteve dhe territoreve të ndryshme.

Ligjet e para për markën tregtare së pari u shfaqën gjatë periudhës industriale në France në vitin 1857, në Angli më 1862, dhe pastaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 1870. Rasti i parë gjyqësorë u zhvillua në Angli i cili titullohej **Southern kundër How**, 79 Eng.Rep.1243 (U.K. 1618). Ky rast shënoi lindjen e ligjit për markat tregtare në këtë shtet dhe iu dha formë ligjeve për markat tregtare të shumë shteteve të tjera në mbarë botën. Rëndësia kryesore e këtij rasti qëndron në faktin se bëri zhvendosjen e fokusit primar të ligjit për markat tregtare nga keqpërdorimi- problemi i vendosjes së markës së konkurrentit në produktet e veta, në parandalimin e konkurrencës jo-lojale përmes keqpërdorimit të markave. Sipas trajtimit historik të këtij rasti nga gjykatat dhe studiuesit, rasti ilustron faktin se marka tregtare funksionon si garantues i cilësisë, indikatorë për konsumatorët që kërkojnë produkte të sigurta, sigurues që shpërblimet u shkojnë investitorëve të cilët posedojnë emër tregtar i cili përfaqëson qëllim dhe reputacion të mirë, dhe njëkohësisht mbron të drejtat dhe detyrimet që ndër lidhen me pronën.

Sot, markat tregtare kanë evoluar në një sistem të regjistrimit dhe të mbrojtjes. Ato vazhdojnë të përdoren për mbrojtjen e interesave të ndërmarrjeve, por njëkohësisht të shërbejnë edhe në mbrojtjen e konsumatorëve. Markat tregtare u mundësojnë konsumatorëve të zgjedhin në mes të shumë mallrave dhe shërbimeve që sot ofrohen në treg, dhe ato tregojnë se të gjitha mallrat të me një markë tregtare të caktuar vijnë nga i njëjti burim.

1.5 The Impact of Trademarks on Economic Growth

Trademarks play a significant role in market economies for several reasons including, but not limited to, the following:

- ◆ **Reduce search costs:** Being able to identify a brand of a good or service that you want to buy as a consumer will save you time and money. As the saying goes “time is money.”
- ◆ **Promote competition:** Customers tend to buy the best and highest quality goods and services. Trademarks help them identify those goods or services by providing them with accurate information about that product. This is why producers spend considerable time and money improving the quality of the goods and services that they offer under a certain Trademark. This competition between different producers leads to better quality of goods and services being offered to consumers, which contributes to economic development.
- ◆ **Enhance sales and create goodwill:** If the goods or services sold under a Trademark signals a high quality, many persons interested in quality products will purchase them no matter what the cost. They will seek out these products, looking for the Trademark under which they are sold. Example: When one says, “*I want a high quality dishwasher machine,*” and knows that “*Gorenje*”, for instance, offers this.
- ◆ **Promote exports:** If consumers choose one product over another by its Trademark within one territory, it seems logical that a consumer in another territory will desire such product. The export of such products will benefit not only the Trademark owner, but also consumers of that other territory. Trademarks also promote the importation of goods and services and attract foreign investors.
- ◆ **Can become valuable assets to companies/businesses:** Trademarks are intangible assets which, in developed countries, have become valuable and indispensable assets to commercial transactions. The best global example of this is the United States of America. Enterprises and large companies in the United States invest more in intangible than tangible assets. On average, these intangible assets are valued at 40% of the total value of the company. The world’s most famous brand owners, such as Coca-Cola Company, Microsoft Corporation, and the IBM have an estimated market value of brands ranging from \$50 to \$70 billion. These profits are mainly generated from the licensing and franchising of Trademark rights.

1.5 Ndikimi i Markave Tregtare në Zhvillimin e Ekonomisë

Markat tregtare luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e tregut për disa arsye, të cilat janë cekur në vijim, por që nuk kufizohen vetëm në këto:

- ◆ **Ulin koston e kërkimit:** Të jeni në gjendje ta identifikoni një markë të një produkti apo shërbimi të cilin si konsumatorë doni ta blini do të ju kursej kohë dhe para. Siç qëndron edhe thënja “koha është para”.
- ◆ **Nxisin konkurrencën:** Konsumatorët zakonisht blejnë mallrat dhe shërbimet të cilësive të larta. Markat tregtare u ndihmojnë atyre të identifikojnë mallra ose shërbime të cilat sigurojnë informata të sakta lidhur me atë produkt. Për këtë arsye, prodhuesit shpenzojnë kohë dhe para të konsiderueshme për përmirësimin e cilësisë së mallrave dhe shërbimeve të cilët ata i ofrojnë nën markën e tyre tregtare. Kjo konkurrencë në mes të prodhuesve të ndryshëm shpesh në cilësi të rritur të mallrave dhe shërbimeve të cilat u ofrohen konsumatorëve, gjë që kontribuon edhe në zhvillimin ekonomik.
- ◆ **Rrisin shitjen dhe krijojnë mirëbesim:** Nëse mallrat apo shërbimet e shitura nën një markë të caktuar tregtare tregojnë cilësi të lartë, shumë njerëz do të fillojnë t’i blejnë ato pa marrë parasysh çmimin. Ata do t’i kërkojnë këto produkte përmes markës tregtare nën të cilat ato shiten. Shembullë: Kur dikush thotë “*Dua të blejë një enëlarëse cilësore*” dhe ai/ajo e dinë që “*Gorenje*”, për shembull, e ofron këtë.
- ◆ **Nxisin eksportin:** Nëse konsumatorët zgjedhin një produkt mbi tjetrin brenda një territori në bazë të markës tregtare, është e logjikshme që konsumatorët e një territori tjetër do ta dëshirojnë të njëjtin produkt. Eksportimi i produkteve të tilla nuk është i dobishëm vetëm për pronarin e markës tregtare, por edhe për konsumatorët e territorit tjetër. Markat tregtare po ashtu nxisin importin e mallrave dhe shërbimeve, dhe tërheqin investitorët e huaj.
- ◆ **Mund të shndërrohen në pasuri të vlefshme për kompaninë/biznesin:** Markat tregtare janë pasuri të paprekshme të cilat në shtete të zhvilluara janë bërë pasuri e vlefshme dhe e domosdoshme në zhvillimet afariste. Shembulli më i mirë për të dëshmuar këtë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërmarrjet dhe kompanitë e mëdha në ShBA shpenzojnë më tepër në pasuri të paprekshme se në pasuri të prekshme. Mesatarisht, kjo pasuri e paprekshme vlerësohet të jetë 40% e vlerës. Emrat më të famshëm tregtarë në botë, siç janë kompania Coca-Cola, korporata Microsoft, dhe IBM janë emra, vlera e tregut e të cilave është prej 50 deri në 70 miliard dollar. Këto përfitime krijohen kryesisht përmes dhënies me licencë të të drejtave të Markës Tregtare.

In summarizing the need for trademark law in a market economy, the United States Supreme Court said it best:

"[T]rademark law, by preventing others from copying a source-identifying mark, 'reduce[s] the customer's cost's of shopping and making purchasing decisions,' for it quickly and easily assures a potential customer that the this item -- the item with this mark -- is made by the same producer as other similarly marked items that he or she liked (or disliked) in the past. At the same time, the law helps assure a producer that it (and not an imitating competitor) will reap the financial, reputation-related rewards associated with a desirable product." Qualitex Co. v. Jacobson Products Co, U.S. Supreme Court (1995)."

Si përmbledhje e arsyes pse nevojitet ligji për markat tregtare në një ekonomi të tregut, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara e ka thënë më së miri:

"Ligji për markat tregtare, duke parandaluar të tjerët nga kopjimi i një marke që identifikon një burim, zvogëlon shpenzimet e një konsumatori kur del për të blerë dhe kur vendosë çfarë të blejë, sepse e siguron atë që ky mall – me markë të caktuar – prodhohet nga i njëjti prodhues sikurse edhe produktet e tjera me markë të ngjashme të cilat këtij konsumatori i kanë pëlqyer, ose jo, në të kaluarën. Njëkohësisht, ligji ndihmon duke e siguruar prodhuesin se ai (e jo konkurrenti imitues) do të korrë shpërblimet financiare dhe reputacionin e mirë lidhur me një produkt të dëshirueshëm." Qualitex Co. kundër Jacobson Products Co, Gjykata Supreme e ShBA (1995)."

1.6 Summary

In this module, you have examined the foundations and purposes of Trademarks. This module has also provided relevant information on the importance of Trademarks for economic growth.

In this module, you learned to:

- ◆ Place trademarks into the larger system of Intellectual Property;
- ◆ Explain the historical background of trademarks;
- ◆ Describe the need for Trademarks in a market economy.

1.6 Përmbledhje

Në këtë modul keni shqyrtuar bazat dhe qëllimet e markave tregtare. Ky modul, gjithashtu, u ka ofruar informata relevante lidhur me rëndësinë e markave tregtare në zhvillimin e ekonomisë.

Në këtë modul keni mësuar:

- ◆ T'i vendosni markat tregtare në kornizën më të gjerë të pronësisë intelektuale;
- ◆ Ta përshkruani historikun e markave tregtare;
- ◆ Të shpjegoni nevojën për Marka Tregtare në ekonominë e tregut.



MODULI 2:

LIGJI PËR MARKAT TREGTARE I KOSOVËS

KOSOVO LAW ON TRADEMARKS

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet për shumëfishim, ose të transmetohet në mënyrë elektronike, mekanike, të fotokopjuar, të incizuar, apo në ndonjë mënyrë tjetër, pa lejen e EMSG.

Table of Contents

MODULE 2: KOSOVO LAW ON TRADEMARKS

2.1 Overview.....	1
2.2 Learning Objectives	1
2.3 Definition of Trademarks	2
2.4 Main Trademark Related International Instruments and the EU Acquis Communautaire.....	3
2.5 Kosovo Law on Trademarks and its Compliance with International and EU Trademark Related Instruments.....	5
2.6 Exercise 2: Types of Marks	8
2.7 Exercise 3: Well Known Marks	9
2.8 Summary.....	11

Tabela e Përmbajtjes

MODULI 2: LIGJI PËR MARKAT TREGTARE I KOSOVËS

2.1 Pasqyrë.....	1
2.2 Objektivat Mësimore	1
2.3 Përkufizimi i Markave Tregtare	2
2.4 Instrumentet Kryesore Ndërkombëtare, dhe ato të Acquis Communautaire të BE-së për Markat Tregtare	3
2.5 Ligji për Markat Tregtare i Kosovës, dhe Përputhshmëria e tij me Instrumentet Ndërkombëtare dhe të BE-së për Markat Tregtare	5
2.6 Ushtrimi 2: Llojet e Markave.....	8
2.7 Ushtrimi 3: Markat e Njohura.....	9
2.8 Përmbledhje	11

Kosovo Law on Trademarks

2.1 Overview

This module gives the definition of trademarks, and analyses main trademark-related international and EU instruments. It further interprets Kosovo Law on Trademarks, and compares it with the requirements which derive from these international and EU instruments.

2.2 Learning Objectives

Upon Completion of this module, you will be able to:

- ◆ Comprehend the notion of trademarks and list types of marks;
- ◆ Interpret main international and EU instruments relating to trademarks;
- ◆ Compare the Kosovo Law on Trademarks with these international and EU instruments

Ligji Për Markat Tregtare I Kosovës

2.1 Pasqyrë

Ky modul përfshinë përkufizimet e Markave Tregtare dhe shqyrton instrumentet kryesore ndërkombëtare dhe të BE-së për markat tregtare. Gjithashtu, bën një interpretim të Ligjit për Markat Tregtare të Kosovës, dhe e krahason atë me kërkesat të cilat rrjedhin nga këto instrumente ndërkombëtare dhe të BE-së.

2.2 Objektivat Mësimore

Pas përfundimit të këtij moduli, ju do të keni mundësi:

- ◆ Ta kuptoni nocionin e Markave Tregtare, dhe t'i numëroni llojet e markave;
- ◆ T'i interpretoni instrumentet kryesore ndërkombëtare dhe Evropiane lidhur me Markat Tregtare
- ◆ Ta krahasoni Ligjin për Markat Tregtare të Kosovës me këto instrumente ndërkombëtare.

2.3 Definition of Trademarks

A **Trademark (TM)** is defined as a sign which describes a product and conveys information to the consumers about the source of that product. Its main function is to serve as a source identifier. Signs used to tell the source of a service, are called **Service Marks (SM)**. Other types of marks which can serve as source identifiers include:

- ◆ **Certification marks**- a mark used by someone other than the owner to identify goods and services which come from a particular certified organization;
- ◆ **Collective marks**- a mark used by members of an association or other collective group to indicate their membership to that particular association or group; and
- ◆ **Commercial Designations**- a mark used in the course of a trade as a name, firm, or special designation of an undertaking.

All of these marks can consist of words, colors, letters, phrases, designs, numerals, personal names, sounds, domain names or any combination thereof, provided that they are of distinctive nature. (See Module 3).

2.3 Përkufizimi i Markave Tregtare

Një **Markë Tregtare** (shkurtesa në anglisht **TM**) përkufizohet si një shenjë e cila përshkruan një produkt dhe bartë informacione tek konsumatori lidhur me prejardhjen e atij produkti. Funkcioni kryesor i markës tregtare është të shërbejë si identifikues burimi. Shenjat, të cilat përdoren si tregues burimi të një shërbimi quhen **Marka Shërbimi** (shkurtesa në anglisht **SM**). Lloje të tjera të markave, të cilat mund të shërbejnë si identifikues të burimit janë:

- ◆ **Markat Certifikuese**- markë e cila përdoret nga një person, përveç pronarit, për të identifikuar mallrat dhe shërbimet të cilat vijnë nga një organizatë e caktuar e certifikuar;
- ◆ **Markat Kolektive**- markë e cila përdoret nga anëtarët e një shoqate ose ndonjë grupi tjetër kolektiv, për të treguar anëtarësimin e tyre në atë shoqatë ose atë grup; dhe
- ◆ **Emërtimet Tregtare**- markë e cila përdoret gjatë zhvillimit të një tregtie si emër, firmë, ose emërtim i veçantë i një ndërmarrje.

Të gjitha këto marka mund të përbëhen nga fjalë, ngjyra, shkronja, fraza, dizajnë, numra, emra personal, tinguj, emra të domenit (domain names), ose duke i kombinuar këto, por duke u siguruar që ato janë të një natyre të veçantë dhe të dallueshme. (shih Modulin 3).

2.4 Main Trademark Related International Instruments and the EU Acquis Communautaire

Trademark laws all around the globe are territorial in nature. This means that what might qualify as a Trademark in country A, might not qualify as a Trademark in country B. For example, some countries grant TM protection for sounds, while others do not. Further, the fact that you have a registered TM in your own country does not mean that you can claim rights over the same TM in another country. One needs a **national** registration in order to claim rights over a TM.

There are many ways in which one national trademark law may vary from another national trademark law. This makes the cross-border protection of a TM a difficult task. To sort out these differences, international and regional instruments have been introduced with the aim of harmonizing national trademark laws. In Europe, the harmonization has been accomplished through the EU Directives designed to overcome any barriers that would hinder the goals of the common market established under the EEC Treaty.

The main international and EU instruments that regulate Trademarks are as follows:

- ◆ **The Paris Convention for the Protection of Industrial Property¹ (March 20, 1883)**- is the first international treaty in the field of IP law that set common rules and principles for all Contracting States. The main principles introduced by the Convention are the principles of national treatment and the right of priority. Another important element of the Convention are the rules on the protection of well-known (famous marks). According to Article 6bis, a Contracting State must afford protection to a well-known mark even if that mark lacks registration in that country.
- ◆ **Madrid Agreement Concerning International Registration of Trademarks (1891), and the Protocol relating to the Madrid Agreement² (1989)**- the so-called Madrid System enables proprietors of Trademarks to simultaneously register their Trademarks in multiple Member States, instead of filing separate applications in each country. The proprietor receives a so-called international registration of a Trademark.
- ◆ **TRIPS Agreement³**- is the most comprehensive international agreement, which requires member states to comply with substantive provisions of treaties administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO), i.e. the Paris Convention and the Madrid System. It provides for domestic procedures and remedies for the enforcement of IP rights, as well as dispute settlement procedures in cases of disputes between WIPO and WTO Members. It also sets forth basic principles such as national and most-favored national treatment. It complements the Paris Convention by extending protection to well-known service marks, and to trademarks used in relation to goods and services which are not similar to those for which the trademark is registered.

¹ Administered by the WIPO, 172 Contracting States

² Administered by the WIPO

³ Administered by the WTO

2.4 Instrumentet Kryesore Ndërkombëtare dhe ato të Acquis Communautaire të BE-së relevante për Markat Tregtare

Ligjet për Markat Tregtare në mbarë botën janë të natyrës territoriale. Kjo nënkupton që, ajo që do të cilësohej si Markë Tregtare (MT) në shtetin A, ndoshta nuk do të cilësohej si e tillë në shtetin B. Për shembull, disa vende ofrojnë mbrojtje të markës tregtare për tinguj, kurse disa të tjera jo. Përveç kësaj, fakti që keni një markë të regjistruar tregtare në vendin tuaj, nuk do të thotë që do të gëzoni të drejta për atë markë edhe në një vend tjetër. Për t'u realizuar të drejtat mbi një markë tregtare, nevojitet **regjistrimi kombëtar**.

Ekzistojnë disa mënyra se si një ligj kombëtar për markat tregtare ndryshon nga një ligj i tillë i një shteti tjetër. Kjo gjë e vështirëson mbrojtjen ndërkufitare të markave tregtare. Me qëllim të mënjanimin të këtyre ndryshimeve dhe harmonizimit të ligjeve kombëtare për markat tregtare, janë krijuar instrumente rajonale dhe ndërkombëtare. Në Evropë, harmonizimi është arritur përmes Direktivave të BE-së, të cilat kanë për qëllim largimin e barrierave që do të pengonin synimet e tregut të përbashkët të paraparë me Traktatin e Komunitetit Ekonomik Evropian (EEC).

Instrumentet kryesore ndërkombëtare dhe të BE-së të cilat rregullojnë Markat Tregtare janë:

- ◆ **Konventa e Parisit për Mbrojtjen e Pronësisë Industriale¹ (20 Mars 1883)**- është traktati i parë ndërkombëtarë, në fushën e ligjit për Pronësinë Intelektuale, i cili vendosë rregulla dhe parime të përbashkëta për të gjitha Shtetet Kontraktuese. Parimet kryesore të vendosura nga kjo Konventë janë parimet e trajtimit kombëtarë dhe e drejta e përparësisë. Edhe një tjetër element i rëndësishëm i dalë nga kjo Konventë janë rregullat për mbrojtjen e markave të njohura (markat me renome). Në bazë të Nenit 6bis, një Shtet Kontraktues është i obliguar t'i ofrojë mbrojtje një marke të njohur tregtare edhe nëse ajo markë nuk është e regjistruar në atë shtet.
- ◆ **Marrëveshja e Madridit për Regjistrimin Ndërkombëtar të Markave Tregtare (1891), si dhe Protokoli që i përket Marrëveshjes së Madridit² (1989)**- i ashtuquajturit Sistemi i Madridit iu mundëson pronarëve të markave tregtare që t'i regjistrojnë markat e tyre në të njëjtën kohë në shumë shtete anëtare, në vend se të aplikojnë veç e veç në secilin shtet. Pronarit i jepet një Regjistrim Ndërkombëtarë për markën tregtare.
- ◆ **Marrëveshja TRIPS³**- është marrëveshja më gjithëpërfshirëse ndërkombëtare, e cila kërkon nga shtetet anëtare të veprojnë në pajtim me dispozitat përmbajtjesore të traktateve të administruara nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (OBPI), p.sh. Konventa e Parisit dhe Sistemi i Madridit. Kjo marrëveshje parasheh procedura vendore dhe mjete juridike për zbatimin e të drejtave të PI-së si dhe procedura për zgjidhjen e kontesteve në mes të Anëtarëve të OBPI-së dhe OBT-së. Poashtu, përcakton parime themelore siç janë trajtimi kombëtar dhe trajtimi më i favorshëm kombëtar. Përveç kësaj, bën plotësimin e Konventës së Parisit duke ofruar mbrojtje edhe për markat e njohura të shërbimeve, dhe për markat tregtare të njohura të përdorura për mallra dhe shërbime që nuk janë të ngjashme me ato për të cilat është regjistruar marka tregtare.

¹ E administruar nga OBPI, me 172 Shtete Kontraktuese

² E administruar nga OBPI

³ E administruar nga OBT

- ◆ **First Council Directive 89/104/EEC (1988)** - approximates trademark laws of its Member States, without preempting the territorial scope of the national laws. It simply prescribes certain common principles to which the Member States must follow in order to overcome the disparities between national legislation. The aim of the Directive is to eliminate the distortion of competition within the common European market. The provisions of the Directive are entirely consistent with the Paris Convention.
- ◆ **Council Regulation (EC) No.40/94 on the Community Trademark⁴**- enables a proprietor to register its Trademark with a single application in multiple member countries. One of the best features of the Community Trademark Regulation is that it is a designated country under the Madrid Protocol. This means that if one obtains a **Community Trademark**, he or she can apply for **International Registration** under the Madrid Protocol, and obtain a registration not only in the 27 Member States of the Regulation, but also in all Contracting States of the Madrid Protocol.

⁴ 27 Member States

- ◆ **Direktiva e Parë e Këshillit 89/104/EEC (1988)** – i përafuron ligjet për markat tregtare të Shteteve Anëtare, por njëkohësisht duke mos penguar fushëveprimin territorial të atyre ligjeve kombëtare. Kjo Direktivë thjesht përshkruan disa parime të përbashkëta të cilave Shtetet Anëtare duhet t’u përmbahen me qëllim të tejkalimit të dallimeve në mes të ligjeve kombëtare. Qëllimi i saj është t’i eliminojë çrregullimet në konkurrencë brenda tregut të përbashkët Evropian. Dispozitat e kësaj Direktive janë në pajtim të plotë me Konventën e Parisit.
- ◆ **Rregullorja e Këshillit (EC) Nr. 40/94 për Markën Tregtare të Komunitetit⁴** - i mundëson pronarit që me një aplikacion të vetëm të regjistrojë markën tregtare në shumë shtete anëtare të kësaj Rregullore. Njëra prej karakteristikave më të mira të saj është se është një prej “palëve të emëtuara kontraktuese” në Protokollin e Madridit. Kjo do të thotë që nëse dikush posedon një **Markë Tregtare të Komunitetit**, i njëjti mund të aplikojë për **Regjistrim Ndërkombëtarë** në bazë të Protokollit të Madridit, dhe ta fitojë regjistrimin e markës jo vetëm në 27 Shtetet Anëtare të Rregullores në fjalë, por në të gjitha Shtetet Kontraktuese të Protokollit të Madridit.

⁴ 27 Shtete Anëtare

2.5 Kosovo Law on Trademarks and its Compliance with International and EU Trademark Related Instruments

Trademarks in Kosovo are governed by the Law on Trademarks (Law No. 2/L-54), which came into force pursuant to UNMIK Regulation 2006/38 on June 28, 2006. The Law was designed to protect rights which derive from trademarks, commercial designations, and collective and certification marks. The Law is fully compliant with the EU requirements and internationally recognized best standard and practices (Chapter 1, Article 1).

Article 3 of the Law lists signs which can qualify as a TM, SM, Commercial Designation or Collective and Certification mark. This listing of signs that can serve as a Mark is required by the EU First Council Directive. It is important to understand that this requirement is limited to the listing of signs. Individual countries are free to determine which signs will be included on this list.

There are two basic requirements that a sign must fulfill in order to qualify as a trademark:

1. it must have a distinctive character
2. it must be capable of being represented graphically

The first requirement is stipulated in Article 3 of the Kosovo Law. The second requirement is set forth in Article 9, which deals with absolute grounds for refusal of registration. It may have been more useful to add to Article 3, immediately after the language "any sign", the wording "*capable of being represented graphically*", rather than listing it separately in Article 9. Since this was not done, it is important to remember that when applying Article 3, one must look beyond the list of signs in determining the eligibility of a sign for TM registration. The sign must also be capable of **telling the source of the product**, (i.e. distinguishing it from other products), as well as capable of **being presented graphically**.

The acquisition of a trademark in Kosovo, under the present law (Article 4), is **conditioned upon registration**. This is a characteristic of civil law countries where the first-to-register the mark becomes the proprietor of a Trademark. This differs from most common law countries where the first-to-use the mark in commerce becomes the proprietor. There are some signs, however, which must be first used in commerce and acquire a secondary meaning before any application for TM registration is made (e.g. one color). Therefore, the Law also extends protection to signs **which have acquired a secondary meaning** during their use in business.

Although Kosovo is not yet part of any international treaty, it has nevertheless complied with the provisions of the Paris Convention. Article 6 of this Convention obligates States to grant protection to **well-known marks** absent registration. The Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property together with the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO), have adopted **Joint Recommendations Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks** which lists the factors that public authorities must take into account when determining whether a mark is well-known. The following factors are included in Article 2 of the Recommendation:

2.5 Ligji për Markat Tregtare i Kosovës dhe Përputhshmëria e tij me Instrumentet Ndërkombëtare dhe të BE-së për MT-të

Markat Tregtare në Kosovë rregullohen me Ligjin për Markat Tregtare të Kosovës (ligji Nr. 2/L-54), i cili hyri në fuqi me anë të Rregullores së UNMIK-ut 2006/38 me 28 Qershor 2006. Ky ligj parasheh mbrojtjen e të drejtave që rrjedhin nga markat tregtare, emërtimet tregtare, dhe nga markat kolektive dhe ato çertifikuese. Ligji është në pajtim të plotë me kërkesat e BE-së, dhe me praktikat dhe standardet më të mira të njohura ndërkombëtarisht. (Kapitulli 1, Neni 1).

Neni 3 i Ligjit i numëron shenjat të cilat mund të cilësohen si markë tregtare, markë shërbimi, emërtim tregtar, ose markë kolektive apo çertifikuese. Ky numërim i shenjave të cilat mund të shërbejnë si markë është një parakusht që kërkohet me Direktivën e Parë të Këshillit të BE-së. Është me rëndësi të kuptohet që ky kusht është i kufizuar vetëm në numërimin e shenjave në listë. Shtetet individuale janë të lira të vendosin se cilat shenja do t'i përfshijnë në këtë listë.

Ekzistojnë dy kushte themelore të cilat një shenjë duhet t'i plotësojë për t'u cilësuar si markë tregtare:

- 1) duhet të ketë një veçori dalluese, dhe
- 2) duhet të arrijë të përfaqësohet grafikisht.

Kushti i parë është cekur në Nenin 3 të Ligjit të Kosovës. Kushti i dytë është cekur në Nenin 9, dhe ka të bëjë me bazat absolute për refuzimin e regjistrimit. Do të kishte qenë e dobishme që në Nenin 3, menjëherë pas fjalëve “*të gjitha shenjat*” të shtohen fjalët “*që mund të përfaqësohen grafikisht*”, në vend se të numërohen veç e veç në Nenin 9. Meqenëse kjo nuk është bërë, është me rëndësi të kuptohet që me rastin e aplikimit të Nenit 3, duhet të shikohet përtej listës së shenjave dhe të kushtit për veçori dalluese gjatë vlerësimit të një shenje për regjistrim si markë tregtare. Sipas kësaj, shenja duhet të ketë mundësi jo vetëm **ta tregojë burimin e produktit** (p.sh. ta dallojë atë prej mallrave të tjerë), por edhe të ketë mundësi të **paraqitet grafikisht**.

Marrja e një marke tregtare në Kosovë, në bazë të këtij ligji (Neni 4), **kushtëzohet me regjistrim**. Kjo është karakteristikë e vendeve që praktikojnë të drejtën civile, me ç'rast i pari që e regjistron markën bëhet pronar i asaj Marke Tregtare. Kjo ndryshon nga shumica e vendeve që praktikojnë të drejtën zakonore, ku i pari që e shfrytëzon markën në tregti bëhet pronari. Megjithatë, ekzistojnë disa shenja të cilat duhet së pari të përdoren në tregti, dhe ta fitojnë një kuptim të dytë (p.sh. një ngjyrë), në mënyrë që të mund të regjistrohen si markë tregtare. Kështu që, Ligji mbron edhe shenjat **të cilat kanë fituar një kuptim të dytë** gjatë përdorimit të tyre në afarizëm .

Edhe pse Kosova akoma nuk është pjesë e ndonjë traktati ndërkombëtar, ajo megjithatë i plotëson kushtet e parapara me dispozitat e Konventës së Parisit. Neni 6 i kësaj Konvente i obligon Shtetet t'u ofrojnë mbrojtje **markave të njohura** të cilave u mungon regjistrimi. Kuvendi i Unionit të Parisit për Mbrojtjen e Pronësisë Industriale së bashku me Kuvendin e Përgjithshëm të Organizatës Botërore për Pronësi Intelektuale (OBPI), kanë miratuar **Rekomandimet e Përbashkëta lidhur me Dispozitat për Mbrojtjen e Markave të Njohura**, ku numërohen faktorët vijues të cilët autoritetet publike duhet t'i konsiderojnë gjatë vlerësimit të njohëshmërisë së një marke tregtare:

- ◆ Degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of public;
- ◆ Duration, extent and geographical area of any use of the mark;
- ◆ Duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs, exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;
- ◆ Duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registrations, of the mark, to the extent that they reflect use of recognition of the mark;
- ◆ Record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well-known by public authorities;
- ◆ Value associated with the mark.

The Kosovo Law on Trademarks contains further provisions on the fundamental concepts of **priority and seniority rights, earlier trademarks and other earlier rights, and exhaustion of rights**. These concepts are summarized below.

Priority and Seniority- Two different proprietors may apply for registration of the same Trademark at the same time. In this case, the seniority of the mark determines which proprietor has the priority right over the other (Article 6). Article 6.2 provides that if a conflict arises with respect to a filed or registered Trademark, the date of filing determines the seniority. An application for TM registration is deemed to be filed when the Patent Office determines that such an application has satisfied all filing requirements (Article 38). With respect to a registered trademark, Article 41(3) provides that the date of registration of a mark is the “date of filing the application for registration”. If an application for registration has been withdrawn or amended (Article 40), the applicant is still entitled to claim priority right from the date of first application (Article 6(2)). Marks which have the same seniority due to the same priority date will be treated equally and have no superiority over the other (Article 6.4).

Article 36 grants priority rights to Paris Convention applications, meaning that if a mark is registered in one of the countries of the Paris Union, it will have a priority right to register the same trademark in Kosovo for a period of six months from the date of filing the first Convention application. According to Article 36.5 the Patent Office may prescribe rules regarding the manner of claiming a priority right on the basis of a Convention application until the Republic of Kosova becomes a member of the Paris Union.

- ◆ **Earlier Trademarks and other earlier rights-** Applications for trademarks which are identical or similar to earlier filed or registered trademarks shall be refused or cancelled pursuant to Article 10 of the Law. An “earlier trademark” can be any national, international or Community trademark which enjoys a priority right due to an earlier date of application for registration than that of the mark in question. Well-known marks are also considered earlier trademarks for the purposes of Article 10. A registration may be cancelled if another person enjoyed some **other earlier rights** with respect to the Trademark. (Article 12.4). These “other rights” are listed in Article 12.5 of the Law and include intellectual and other industrial property rights (.e. copyright, indications of geographical origins, etc.).

- ◆ Niveli i dijenisë për markën ose i njohjes së saj në sektorin publik përkatës;
- ◆ Kohëzgjatja, shtrirja, dhe hapësira gjeografike ku përdoret marka;
- ◆ Kohëzgjatja, shtrirja, dhe hapësira gjeografike ku promovohet marka, përfshirë reklamat ose publiciteti dhe paraqitja në panairë dhe ekspozita e mallrave dhe/ose shërbimeve për të cilat qëndron marka;
- ◆ Kohëzgjatja dhe hapësira gjeografike e çdo regjistrimi dhe/ose çdo kërkesë për regjistrim të markës, përderisa këto pasqyrojnë përdorimin e markës së njohur;
- ◆ Shënimet lidhur me realizimin e suksesshëm të të drejtave mbi markën, dhe në veçanti, shkalla e njohjes së markës së njohur nga autoritetet publike;
- ◆ Vlera e cila e shoqëron markën.

Ligji për Markat Tregtare i Kosovës përmban edhe dispozita lidhur me konceptet themelore të të drejtave të përparësisë dhe vjetërsisë, për markat tregtare të mëhershme dhe të drejta të tjera të mëhershme, dhe për humbjen e të drejtave të markës tregtare. Një përmbledhje e këtyre koncepteve është dhënë në vijim.

- ◆ **Përparësia dhe Vjetërsia**- Është e mundur që dy pronar të ndryshëm të aplikojnë për regjistrimin e të njëjtës markë tregtare në të njëjtën kohë. Në këtë rast, vjetërsia e markës përcakton se cili pronar ka të drejtën e përparësisë ndaj tjetrit (Neni 6). Neni 6.2 parasheh që në rast të një konflikti për një markë të paraqitur për regjistrim, ose të regjistruar, atëherë data e paraqitjes së kërkesës përcakton vjetërsinë. Kërkesa për regjistrimin e markës tregtare konsiderohet e parashtruar atëherë kur Zyra për Pronësi Industriale vendosë që kërkesa e tillë i plotëson të gjitha kushtet e parashtrimit (Neni 38). Për sa i përket markës tanimë të regjistruar, Neni 41(3) parasheh që data e regjistrimit të markës është data e parashtrimit të kërkesës për regjistrim. Kështu që, nëse një kërkesë për regjistrim tërhiqet ose plotësohet (Neni 40) parashtruesi akoma mund të thirret në të drejtën e përparësisë nga data e aplikimit të parë (Neni 6(2)). Markat të cilat kanë të njëjtën vjetërsi për shkak të datës së njëjtë të përparësisë do të trajtohen njëjtë dhe nuk do të kenë superioritet njëra ndaj tjetrës (Neni 6.4).







Neni 36 i jap të drejtë përparësie aplikimeve nga Konventa e Parisit, që do të thotë se nëse një markë është e regjistruar në një vend anëtar të Unionit të Parisit, atëherë i njëjti do të ketë të drejtën e përparësisë për ta regjistruar të njëjtën markë në Kosovë, nga data e parashtrimit të kërkesës së parë në Konventë. Sipas Nenit 36.5, Zyra e Pronësisë Industriale mund të përshkruaj rregulla lidhur me mënyrën e të kërkuarit të së drejtës së përparësisë në bazë të një aplikacioni të Konventës.

- ◆ **Markat Tregtare të mëhershme dhe të drejtat tjera të mëhershme**- Aplikacionet për marka tregtare të cilat janë të njëjta ose të ngjashme me aplikacionet e më hershme ose me markat e regjistruara tregtare do të refuzohen ose anulohen në bazë të Nenit 10 të Ligjit. Një “markë e hershme tregtare” mund të jetë çdo markë tregtare kombëtare, ndërkombëtare, ose e Komunitetit, e cila gëzon të drejtën e përparësisë për shkak të datës së mëhershme të aplikimit për regjistrim ndaj markës në fjalë. Markat e njohura poashtu konsiderohen si marka të hershme tregtare për qëllimet e Nenit 10. Regjistrimi mund të anulohet edhe kur një person tjetër ka gëzuar ndonjë **të drejtë tjetër të hershme** lidhur me Markën Tregtare. (Neni 12.4). Këto “të drejta të tjera” janë numëruar në Nenin 12.5 të Ligjit dhe përfshijnë, ndër të tjera, edhe të drejtat tjera nga pronësia intelektuale dhe industriale (p.sh. e drejta e autorit, treguesit e prejardhjes gjeografike, etj.).

2.6 Exercise 2: Types of Marks

INSTRUCTIONS

Match the following marks below with the correct answer with regard to their type and composition.

MARK	TYPE OF MARK
1. 	1. Word mark
2. 	2. Three-dimensional mark
3. LEXUS RX350	3. Combination of word, letters and numerals
4. BUKURIA ESHTË ... NIVEA	4. Collective mark
5. VOLVO	5. Firm name (commercial designation)
6. 	6. Certification mark
7. 	7. Slogan
8. 	8. Word and figurative mark
9. 	9. Service mark
10. EKSPERTI Sh.P.K.	10. Sound mark

2.6 Ushtrimi 2: Llojet e Markave

UDHËZIMET

Përshtatjani përgjigjen e saktë lidhur me llojin dhe përbërjen, markës së dhënë në kolonën në anën e majtë.

MARKA	LLOJI I MARKËS
1. 	1. Markë me fjalë
2. 	2. Markë tre-dimensionale
3. 	3. Kombinim i fjalëve, shkronjave dhe numrave
4. 	4. Markë kolektive
5. 	5. Emër i firmës (destinim komercial)
6. 	6. Markë certifikuese
7. 	7. Sllogan
8. 	8. Markë në fjalë dhe figurative
9. 	9. Markë shërbimi
10. 	10. Markë zëri

- ◆ **Exhaustion of rights (First sale doctrine)-** The notion of exhaustion of rights arises mainly from the First Council Directive, which provides that a registered trademark shall not be violated if it is used in relation to goods that have been put on the market of the European Union by or with the consent of the proprietor of the trademark (Article 7 of the Directive). Most regional legislation provides only for national exhaustion, meaning that the proprietor of a Trademark cannot prevent resale of that product within national borders if the product under that Trademark has been put in the market with his consent. The Kosovo legislation goes further and provides that the concept of Community Exhaustion as well. This means that once a product under a registered Trademark is put in the market with the consent of its proprietor in Kosovo, the latter cannot prevent the resale of that product not only within Kosovo, but within any EU Member State either. (Article 16 of the Law).

- ◆ **Ezaurimi i të drejtave të markës tregtare (Doktrina e shitjes së parë)**- Nocioni i ezaurimit (shitjes së parë) të të drejtave rrjedh kryesisht prej Direktivës së Parë të Këshillit, i cili parasheh që një markë e regjistruar tregtare nuk konsiderohet si e shkelur nëse përdoret për mallra të cilat janë vënë në tregun e Bashkimit Evropian nga ose me pëlqimin e pronarit të asaj marke tregtare (Neni 7 i Direktivës). Shumica e legjislacioneve në rajon parashohin ezaurimin vetëm për të drejtat kombëtare, që nënkupton se pronari i një marke tregtare nuk mund ta ndalojë rishitjen e një produkti brenda kufijve kombëtar nëse produkti me atë markë tregtare është dalë në treg me pajtimin e tij. Legjislacioni i Kosovës shkon më tutje dhe parasheh ezaurimin e të drejtave të Komunitetit. Kjo do të thotë që kur një produkt me një markë tregtare del në tregun Kosovar me pajtimin e pronarit, atëherë pronari nuk mund ta ndalojë rishitjen e atij produkti as brenda Kosovës as brenda ndonjë Shteti Anëtar të BE-së (Neni 16).

2.7 Exercise 3: Well Known Marks

INSTRUCTIONS

You can work in groups. Read the exercise below, and answer the given questions to the best of your knowledge. After you have completed the exercise share your findings with the rest of participants and the instructor.

EXERCISE

Assume that a computer shop in Kosovo applied for registration of the "MOLLA" (with logo) trademark at the KIPO, and the latter granted the registration.



MOLLA®

The store sells laptops, computers, iPods, iPhones and many other products which are produced and sold by the APPLE Company in the United States. The APPLE owns a dozen trademarks i.e. Apple®, iPod®, iTunes®, Macintosh®, registered both in the United States and other countries around the globe (e.g. Canada, Australia, Europe). The Apple trademark is also registered in Albania. The following is one of the registered trademarks of Apple:



APPLE®

Apple licenses its products to retailers, wholesalers, developers, customers and other parties wishing to use Apple's trademarks or images in promotional, advertising, instructional, or reference materials, or on their websites, products, labels, or packaging. Apple has developed strict Guidelines for Third Parties using Apple trademarks. In one of the clauses of the Guidelines, it reads that "*any use of an image or a real apple or other variation of the Apple logo, phonetic equivalent, foreign language equivalent, or abbreviation of an Apple trademark is prohibited without authorization*".

APPLE has not registered its trademarks in Kosovo, and MOLLA is not an authorized user of APPLE.

APPLE has learned that a store in Kosovo has registered the trademark MOLLA for the same class of goods and services, and has also learned that the goods and services sold under the trademark MOLLA are in fact products of APPLE. It has contacted MOLLA store and asked it to stop using the trademark MOLLA or any other identical or confusingly similar trademark. Apple has offered instead to enter into the licensing agreement with Apple, if it wants to make use of Apple's trademarks. MOLLA ignored this request claiming that APPLE has no registered trademark in Kosovo, and therefore lacks protection.

APPLE has filed a claim in the Commercial Court in Kosovo for a declaration of invalidity of the registered trademark MOLLA according to Article 48 of the Kosovo Law on Trademarks, and has brought a civil action for trademark infringement claiming an injunction and damages. APPLE contends that it is entitled to protection under the Paris Convention as a well-known Trademark according to Article 53 of the Law.

2.7 Ushtrimi 3: Markat e Njohura

UDHËZIMET

Ju mund të punoni në grupe. Lexoni ushtrimin më poshtë, dhe përgjigjuni në pyetjet e parashtruara sipas njohurisë tuaj më të mire. Pasi ta keni përfunduar ushtrimin, ndani të gjeturat tuaja me pjesëmarrësit tjerë dhe instruktorin.

USHTRIMI

Paramendoni se një dyqan që shet kompjuterë në Kosovë ka aplikuar për regjistrim të markës tregtare “MOLLA” (me logo) në ZPIK, dhe ky i fundit e ka regjistruar atë.



MOLLA®

Dyqani shet laptop, kompjuterë, iPod-a, iPhone-a dhe shumë produkte tjera të cilat prodhohen dhe shiten nga Kompania APPLE në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. APPLE është pronar i një numri të markave tregtare si Apple®, iPod®, iTunes®, Macintosh®, të regjistruara në ShBA dhe vende tjera përreth botës (Australi, Kanada, Evropë etj.). Marka tregtare APPLE gëzon regjistrim edhe në Shqipëri. Në vijim është marka tregtare e regjistruar nga Apple.



APPLE®

Apple iu licencon markat e saja tregtare shitësve, prodhuesve, konsumatorëve dhe palëve të tjera të interesuara në shfrytëzimin e markave tregtare të Apple në materialet e tyre promovuese, reklamuese, udhëzuese apo referuese, apo në ueb faqet, produktet, apo ambalazhet e tyre. Apple ka zhvilluar Udhëzime për Palët e Treta shumë strikte për të gjithë ata të cilët dëshirojnë ti përdorin markat tregtare të Apple. Në njëërën prej pikave të këtij Udhëzimi thuhet se “*çdo përdorim i ndonjë imazhi ose ndonjë ndryshim i logos Apple çoftë fonetik, ekuivalent me ndonjë gjuhë tjetër të huaj, apo shkurtesë e markës tregtare Apple, ndalohet pa autorizim*”.

APPLE nuk i ka regjistruar markat e saja tregtare në Kosovë, dhe MOLLA nuk është një shfrytëzues i autorizuar i APPLE.

APPLE ka mësuar për faktin se dyqani në Kosovë e ka regjistruar markën tregtare MOLLA për klasën e njëjtë të mallrave dhe shërbimeve, dhe po ashtu ka mësuar se mallrat dhe shërbimet e ofruara për shitje nën markën tregtare MOLLA janë në fakt produkte të APPLE. Ky i fundit, ka kontaktuar MOLLA-n dhe ka kërkuar që ta ndërpresë përdorimin e markës tregtare MOLLA, apo çfarëdo marke tjetër identike apo të ngjashme që do ta shpinte publikun në konfuzion, dhe në vend të kësaj i ka ofruar që të hyjë në marrëveshje të licencimit me Apple, nëse dëshiron të vazhdojë me përdorimin e markave tregtare të Apple. MOLLA ka injoruar këtë kërkesë duke pohuar se APPLE nuk ka markë të regjistruar në Kosovë, prandaj edhe nuk mund të kërkojë mbrojtje.

QUESTIONS:

What proof would you require in order to assess whether the mark is well-known in Kosovo according to the factors listed in the WIPO Joint Recommendations on the Protection of Well-Known marks? More specifically:

1. With respect to the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector:
 - a. What methods are available to determine the degree of knowledge or recognition of the mark in Kosovo?
 - b. What is the relevant sector of the public here?
2. With respect to the duration, extent and geographical area of any use of the mark:
 - a. What constitutes use of the mark in this case and actual use of the mark in Kosovo?
3. With respect to the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation at fairs, exhibitions of the goods and/or services to which the mark applies.
 - a. Does the promotion of a mark constitute use, and is there any evidence of promotion or advertisement of the mark Apple in this case ?
4. Do the last three WIPO factors (duration and extent of registration/application for registration of the mark, evidence of successful enforcement of trademark rights, and value associated with the mark) support the position that the mark is well-known?
5. Based on the facts of the case, and on your answers to the above given questions, what would your final conclusion be with regard to the application to declare the registered trademark “MOLLA” invalid in Kosovo, and the claim for an injunction and damages?

NOTE: Facts were created specifically for this training seminar, and they do not reflect the actual trade of APPLE or MOLLA. The trademarks are used solely for educational and training purposes.

APPLE ka bërë kërkesë në Gjykatën Ekonomike të Kosovës për deklaram të pavlefshmërisë së regjistrimit të markës tregtare MOLLA sipas Nenit 48 të Ligjit mbi Markat Tregtare, duke pretenduar se marka e tij gëzon mbrojtje si markë e njohur nën Konventën e Parisit sipas Nenit 53 të Ligjit mbi Markat Tregtare.

PYETJE:

Çfarë lloj provash do t'ju duheshin juve në mënyrë që ta vlerësoni nëse marka në fjalë është e njohur apo jo sipas faktorëve të renditur në Rekomandimet e Përbashkëta mbi Mbrojtjen e Markave Tregtare të OBPI-së:

1. Lidhur me shkallën e njohëshmërisë së markës në sektorin relevant të publikut:
 - a. Çfarë metodash do ti përdornit për ta përcaktuar shkallën e njohëshmërisë së markës në fjalë në Kosovë
 - b. Cili është sektori relevant i publikut në këtë rast?
2. Lidhur me kohëzgjatjen, shtrirjen dhe zonën gjeografike të përdorimit të markës:
 - a. Çfarë duhet të konsistojë në “përdorim” në këtë rast? Përdorimi aktual në Kosovë?
3. Lidhur me kohëzgjatjen, shtrirjen, dhe zonën gjeografike të çfarëdo promovimi të markës, përfshirë reklamimin apo publicitetin dhe prezantimin në panairë apo ekspozita të mallrave dhe shërbimeve në lidhje me të cilat përdoret marka?
 - a. A konsiston “promovimi i markës” në përdorim, dhe a kemi ndonjë dëshmi të promovimit apo reklamimit të markës APPLE në këtë rast?
4. A e përkrahin tre faktorët e fundit pozicionin se marka është e njohur (shtrirja dhe kohëzgjatja e regjistrimit/aplikimit për regjistrim të markës, prova të realizimit të suksesshëm të të drejtave në marka tregtare, dhe vlera e markës)?
5. Bazuar në faktet e rastit, dhe në përgjigjet e tua në pyetjet më lartë, cili do të ishte vendimi (gjykimi) juaj përfundimtar lidhur me aplikimin për deklaram të pavlefshmërisë së regjistrimit të markës tregtare “MOLLA” në Kosovë, dhe kërkesës për ndalimin dhe pagimin e dëmshpërblimit të bërë nga APPLE?

SHËNIM: Faktet janë sajuar enkas për këtë seminar trajnimi, dhe ato nuk pasqyrojnë tregtinë faktike të APPLE apo MOLLA. Këto marka tregtare janë përdorë vetëm për qëllime të trajnimit.

2.8 Summary

In this module you have examined the definition of trademarks, main international and EU instruments related to trademarks, and compared the provisions of the Law to corresponding main EU requirements, and internationally recognized best practices through analysis and examples.

In this module, you learned to:

- ◆ Comprehend the notion of trademarks and list types of marks;
- ◆ Interpret main international and EU instruments relating to trademarks;
- ◆ Compare the Kosovo Law on Trademarks with these international and EU instruments

2.8 Përmbledhje

Në këtë modul keni shqyrtuar përkufizimet e Markave Tregtare, instrumentet kryesore ndërkombëtare dhe të BE-së për markat tregtare dhe, përmes analizave dhe shembujve, keni krahasuar dispozitat e Ligjit për Markat Tregtare të Kosovës me kërkesat e BE-së dhe me praktikat më të mira të njohura ndërkombëtarisht.

Në këtë modul, keni mësuar:

- ◆ Ta kuptoni nocionin e Markave Tregtare, dhe t'i numëroni llojet e markave;
- ◆ T'i interpretoni instrumentet kryesore ndërkombëtare dhe Evropiane lidhur me Markat Tregtare
- ◆ Ta krahasoni Ligjin për Markat Tregtare të Kosovës me këto instrumente ndërkombëtare.



USAID
NGA POPULLI AMERIKAN
OD AMERIČKOG NARODA

MODULI 3:

**PARAKUSHTET DHE KUFIZIMET E
MARKAVE TREGTARE**

**PREREQUISITES AND LIMITATIONS TO
TRADEMARKS**

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet për shumëfishim, ose të transmetohet në mënyrë elektronike, mekanike, të fotokopjuar, të incizuar, apo në ndonjë mënyrë tjetër, pa lejen e EMSG.

Table of Contents

MODULE 3: PREREQUISITES AND LIMITATIONS TO TRADEMARKS

3.1 Overview.....	1
3.2 Learning Objectives	1
3.3 Prerequisites to Protection of Trademarks.....	2
3.3.1 Distinctiveness	2
3.3.2 Functionality of Marks	3
3.4 Limitations on Trademarks Protection	4
3.5 Exercise 1: Spectrum of Distinctiveness (word marks)	6
3.6 Summary.....	7

Tabela e Përmbajtjes

MODULI 3: PARAKUSHTET DHE KUFIZIMET E MARKAVE TREGTARE

3.1 Pasqyrë.....	1
3.2 Objektivat Mësimore.....	1
3.3 Parakushtet për Mbrojtjen e Markave Tregtare	2
3.3.1 Dallueshmëria.....	2
3.3.2 Funkcionaliteti i markave	3
3.4 Kufizimet në Mbrojtjen e Markave Tregtare.....	4
3.5 Ushtrimi 1: Spektri i Dallueshmërisë (markat me fjalë)	6
3.6 Përmbledhje	7

Prerequisites and Limitations to Trademarks

3.1 Overview

This module examines prerequisites and limitations to trademarks, and compares different scales of strength of marks, which are important in determining the distinctiveness of a mark. It also explains the notion of functionality of marks, and gives some basic insight on limitations to trademarks.

3.2 Learning Objectives

Upon completion of this module, you will be able to:

- ◆ Compare and contrast various scales of strength of marks
- ◆ Explain the doctrine of functionality of marks
- ◆ List and apply limitations to trademarks

Parakushtet dhe Kufizimet e Markave Tregtare

3.1 Pasqyrë

Ky modul shqyrton parakushtet dhe kufizimet e markave tregtare, dhe krahason nivelet e ndryshme të fuqishmërisë së markave, që janë të rëndësishme në përcaktimin e dallueshmërisë së një marke. Gjithashtu, ky modul ofron shpjegime mbi nocionin e funksionalitetit të markave, dhe ofron njohuri konkrete lidhur me kufizimet e markave tregtare.

3.2 Objektivat Mësimor

Pas përfundimit të këtij moduli, ju do të keni mundësi:

- ◆ T'i krahasoni nivelet e ndryshme të fuqishmërisë së markës tregtare;
- ◆ Ta shpjegoni doktrinën e funksionalitetit të markave tregtare;
- ◆ T'i numëroni dhe t'i aplikoni kufizimet e markave tregtare.

3.3 Prerequisites to Protection of Trademarks

3.3.1 Distinctiveness

The main function of a trademark is to serve as a source identifier. In order to serve as a source identifier, a mark must have a distinctive character. Therefore, **distinctiveness is the most fundamental requirement** of trademark protection. Not all marks have the same distinctive character and, therefore, courts usually measure the level of distinctiveness of a mark through the so-called “**spectrum of distinctiveness**”. According to this spectrum, marks are categorized from “the most” to “the least” distinctive. The more distinctive the mark, the better protection it deserves and vice versa. There are five scales of strength of mark according to this spectrum:

- ◆ **Fanciful marks** are the strongest marks. Examples of these marks are **KODAK** and **XEROX**. These two marks are invented marks and their sole purpose is to identify a particular good or service. **KODAK** is a mark used in relation to photo cameras, while **XEROX** is a mark used in relation to photocopying machines. They have no other meaning than that of identifying the source of the products for which they stand for as trademarks.
- ◆ **Arbitrary marks** are composed of a word that has a common meaning like **APPLE** (for computers), **RINGS** (for a restaurant) and **MANGO** (for a store), but that has no relation to the goods and services which are sold under that trademark. If, for instance, the mark **RINGS** is used for rings, then it would be descriptive mark that does not deserve a trademark protection. But if it is used in relation to a restaurant, it is a strong mark which deserves protection.
- ◆ **Suggestive marks** suggest a quality or characteristic of goods and services. Suggestive marks stand somewhere between arbitrary and descriptive marks in the spectrum of distinctiveness because they are composed of words that have a common meaning, like arbitrary marks, and refer to goods and services in question like descriptive marks. However, what distinguishes suggestive marks from descriptive marks, thus making suggestive marks stronger, is that the latter marks require more imagination from the consumer’s side to reach a conclusion as to the nature of the goods and services. Some examples of suggestive marks are: **MICROSOFT** or **COMTRADE** where you as a consumer need some kind of imagination and thought in order to realize that these marks are used in relation to computers and software. The Kosovo Law on Trademarks does not provide for any distinction between suggestive and descriptive marks. Article 9.1 (b), which lists absolute grounds for refusal of registration, provides that a mark that serves to designate the kind, quality or other characteristics of goods shall not be registered as a trademark, unless it has been established in the affected trade circles as the distinguishing sign for the goods and services for which it is applied (Article 9.2). Thus, the Law simply requires a proof of secondary meaning without making any distinction between what is suggestive and what is descriptive. In practice, however, suggestive marks are generally considered strong marks which do not need proof of secondary meaning.

3.3 Parakushtet për Mbrojtjen e Markave Tregtare

3.3.1 Dallueshmëria

Funksioni kryesor i një marke tregtare është të shërbejë si identifikues i burimit. Në mënyrë që ta kryen këtë qëllim, marka duhet të ketë veçori dalluese. Për këtë arsye, dallueshmëria është kushti themelor për mbrojtjen e markës tregtare. Jo të gjitha marka tregtare kanë veti të njëjta dalluese, dhe si rrjedhojë, gjykatat zakonisht e masin nivelin e dallueshmërisë përmes të ashtuquajturit “**spektrit të dallueshmërisë**”. Në bazë të këtij spektri, markat kategorizohen prej “më të dallueshmeve” deri te ato “më së paku të dallueshme”. Sa më e dallueshme të jetë një markë, aq më shumë mbrojtje do të meritojë, dhe anasjelltas. Sipas këtij spektri, ekzistojnë pesë nivele të fuqishmërisë së markave:

- ◆ **Markat e sajuara** janë markat më të fuqishme. Shembuj të këtyre janë markat **KODAK** dhe **XEROX**. Këto dy shembuj janë marka të shpikura dhe qëllimi i tyre i vetëm është ta identifikojnë një mall ose shërbim të caktuar. **KODAK** është markë e përdorur për aparate fotografike, përderisa **XEROX** është markë që përdoret për aparate fotokopjimi. Ato nuk kanë ndonjë kuptim tjetër përpos identifikimin e burimit të produkteve për të cilat ato edhe janë bërë markë tregtare.
- ◆ **Markat arbitrare**- janë marka të cilat përbëhen nga një fjalë që ka kuptim të zakonshëm, si për shembull **APPLE**, në përkthim **MOLLA** (për kompjuter), **RINGS**, në përkthim **UNAZË** (për restaurant) dhe **MANGO** (për një shitore), por që nuk kanë lidhje me mallrat dhe shërbimet të cilat shiten nën atë emër të markës tregtare. Për shembull, nëse marka **RINGS** përdoret për unaza, atëherë do të konsiderohej si markë përshkruese që nuk meriton mbrojtjen. Mirëpo, nëse e njëjta përdoret në lidhje me një restorant, atëherë konsiderohet si markë e fuqishme e cila meriton mbrojtjen.
- ◆ **Markat sugjeruese**- janë marka që sugjerojnë një cilësi ose veçori të mallit apo shërbimit. Ky lloj i markave qëndron diku në mes të markave arbitrare dhe atyre përshkruese në spektrin e dallueshmërisë, sepse ato përbëhen prej fjalëve me kuptim të zakonshëm, sikur markat arbitrare, dhe u referohen mallrave dhe shërbimeve në fjalë, sikurse markat përshkruese. Megjithatë, çfarë i dallon markat sugjeruese prej atyre përshkruese, gjë që i bën markat sugjeruese më të forta, është fakti se këto të fundit kërkojnë më shumë imagjinatë nga ana e konsumatorit, për të ardhur deri te përfundimi se për çfarë mallra dhe shërbime bëhet fjalë. Disa shembuj të markave sugjeruese janë: **MICROSOFT** ose **COMTRADE** me ç’rast, konsumatorit do t’i nevojitej një lloj imagjinate dhe të mendohet për ta kuptuar se bëhet fjalë për marka që përdoren për kompjuter dhe programe kompjuterike (softuer). Ligji për Markat Tregtare i Kosovës nuk parasheh ndonjë dallim në mes të markave sugjeruese dhe përshkruese. Neni 9.1 (b), i cili radhitë bazat absolute për refuzimin e regjistrimit, kërkon që një markë e cila shërben për përcaktimin e llojit, cilësisë, ose të ndonjë veçorie tjetër të markës tregtare, nuk do të regjistrohet si markë tregtare, përveç nëse është bërë e njohur në qarqet përkatëse afariste si markë dalluese për mallrat dhe shërbimet për të cilat ajo është paraqitur (Neni 9.2). Pra, Ligji thjesht kërkon prova të kuptimit dytësorë, pa bërë asnjë dallim në mes të asaj që është e sugjeruar dhe asaj të përshkruar. Megjithatë, në praktikë, markat sugjeruese përgjithësisht konsiderohen si marka të fuqishme të cilat nuk kanë nevojë për prova të kuptimit dytësorë.

- ◆ **Descriptive marks** merely describe services and goods for which they are used without requiring any further imagination or thought from the side of consumers. Descriptive marks cannot be granted protection unless they have acquired a secondary meaning in the mind of consumers (see Articles 9.1 (b) and 9.2 mentioned above). An example of descriptive mark is **DIGITAL** for computers.
- ◆ **Generic marks** fall within the lowest category in the spectrum of distinctiveness since they are composed of signs which have become customary in daily language. Even a validly registered trademark can become a generic term, and thus lose its protection, if it is not properly used. For example, the mark **WALKMAN**, which once was protected as a trademark, lost its protection because people started to use the word WALKMAN for personal cassette players (*see Sony Europe v. Timetron Corp. (2002) Austria*). Article 9.1 (c) of the Law flatly excludes generic marks from protection.

3.3.2 Functionality of Marks

Article 3.2 (Part II) of the Kosovo Law on Trademarks bars protection to signs composed of shape if such shape: 1) results from the nature of the concerned goods itself, 2) is necessary to obtain a technical result, or 3) gives substantial value to the concerned good. In other words, this article provides that **a sign composed of a shape which is functional cannot be granted protection**. The notion of functionality has been introduced with the aim of preventing a monopoly over a particular shape of goods which is necessary to achieve a certain technical result.

The **doctrine of functionality** is a dividing line between trademarks and patents. Patents grant protection to inventors for processes, machines and other inventions. Imagine a shape of a light-bulb. If that shape has been patented by its manufacturer, no one else could use that same shape without infringing a patent. Now imagine that the patent of that light-bulb shape expired. What would happen if the holder of the expired patent prevented others from using the same shape by registering it as a trademark? This would impede competition by frustrating a competitor's legitimate efforts to produce an equivalent illumination-enhancing bulb. Trademark law cannot be used to extend a monopoly to a light-bulb shape after the patent for that shape has expired (*see Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 1938*).

In interpreting Article 5(3) of the First Council Directive (Article 3.2 of the Law), the European Court of Justice (ECJ) held that a sign consisting exclusively of the shape of a product cannot be registered if the essential functional features of that shape are attributable only to the technical result. The Court further held that this ground for refusal or invalidity cannot be overcome by establishing that there are other shapes which allow the same technical result to be obtained. Further, the distinctiveness of such a mark cannot be established simply through its use (*Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd. (C-299/99)*).

It is important to remember that the **test of distinctiveness of the mark does not apply to marks composed of shapes which are functional**. Even if consumers have come to identify a special shape with a particular manufacturer, according to the decision of the ECJ which interpreted Article 5(3) of the First Council Directive, that mark cannot be registered if its functional features are attributable only to the technical result.

- ◆ **Markat përshkruese**- janë marka të cilat thjeshtë përshkruajnë shërbimet dhe mallrat për të cilat përdoren pa pasur nevojë të përdoret imagjinata apo të mendohet nga ana e konsumatorit. Markave përshkruese nuk u jepet mbrojtja, përveç nëse ato kanë fituar kuptim dytësorë në mendjen e konsumatorit (shih Nenin 9.1 (b) dhe 9.2 të lartcekur). Një shembull i markës përshkruese është fjala **DIGITAL** për kompjuter.
- ◆ **Markat e përgjithshme**- bien në kategorinë më të ulët të spektrit të dallueshmërisë pasi që përbëhen prej fjalëve që janë të rëndomta në gjuhën e përditshme. Edhe një markë e regjistruar e vlefshme mund të bëhet fjalë e rëndomtë dhe kështu ta humb mbrojtjen nëse nuk përdoret në mënyrë të mirëfilltë. Për shembull, marka **WALKMAN**, që njëherë ishte markë tregtare, e humbi mbrojtjen sepse njerëzit filluan ta përdorin këtë fjalë për mini-kasetofon (shih Sony Europe kundër Timetron Corp. (2002) Austri). Neni 9.1 (c) i Ligjit tërësisht përjashton mbrojtjen e markave të përgjithshme.

3.3.2 Funkcionaliteti i markave

Neni 3.2 (Pjesa II) e Ligjit për Markat Tregtare të Kosovës e ndalon mbrojtjen e shenjave të cilat përbëhen nga një formë e cila 1) rezulton nga natyra e vetë mallit përkatës, 2) është e nevojshme për të arritur një rezultat teknik, ose 3) i jep vlerë thelbësore mallit në fjalë. Me fjalë tjera, ky Nen parashih që **një shenjë e përbërë nga një formë e cila është funksionale nuk mund të gëzojë mbrojtje**. Nocioni i funksionalitetit është paraqitur me qëllim të parandalimit të monopolit mbi një formë të caktuar të mallit e cila është e nevojshme të arrijë një rezultat të caktuar teknik.

Doktrina e funksionalitetit është vija ndarëse në mes të markave tregtare dhe patentave. Patentat u ofrojnë mbrojtje shpikësve për procese, makineri, ose shpikje të tjera. Paramendoni formën e poçit elektrik. Po të ishte patentuar forma e poçit nga prodhuesi i saj, askush tjetër nuk do të mund ta përdorte atë formë përveç duke e shkelur patentën. Tani, paramendoni që patenta e poçit në fjalë ka skaduar. Çfarë do të ndodhte po që se pronari i patentës së skaduar do t'i parandalonte të tjerët nga përdorimi i të njëjtës formë duke e regjistruar atë si markë tregtare? Një gjë e tillë do të pengonte konkurrencën duke i hedhur poshtë përpjekjet legjitime të konkurrentit për të prodhuar poç të ngjashëm i cili përmirëson ndriçimin. Ligji për markat tregtare nuk mund të shfrytëzohet për të siguruar monopol mbi formën e një poçi elektrik, pas skadimit të patentës së asaj forme (shih Kellog Co. kundër National Biscuit Co. 1938).

Në interpretimin e Nenit 5(3) të Direktivës së Parë të Këshillit (Neni 3.2 i Ligjit), Gjykata Evropiane e Drejtësisë (GjED) vendosi se një shenjë e cila përbëhet ekskluzivisht nga forma e një produkti nuk mund të regjistrohet, nëse vetitë funksionale thelbësore të asaj forme i atribuohen vetëm rezultateve teknike. Gjykata po ashtu vendosi që kjo bazë e refuzimit ose e zhvlerësimit nuk mund të anashkalohet duke konstatuar se ekzistojnë forma të tjera të cilat lejojnë të arrihet i njëjti rezultat teknik. Përveç kësaj, dallueshmëria e një marke të tillë nuk mund të përcaktohet thjeshtë nga përdorimi i saj (Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd. (C-299/99)).

Është e rëndësishme të mbahet në mend që **testi i dallueshmërisë së markës nuk aplikohet për markat e përbëra nga format të cilat janë funksionale**. Edhe po që se konsumatorët kanë arritur ta identifikojnë një formë të veçantë me një prodhues të caktuar, në bazë të vendimit të GjED që bëri interpretimin e Nenit 5(3) të Direktivës së Parë të Këshillit, ajo markë nuk mund të regjistrohet nëse vetitë funksionale të saj i atribuohen vetëm rezultateve teknike.

3.4 Limitations on Trademarks Protection

Limitations on trademark protection are listed in Articles 9 and 10, 11 and 12 of the Kosovo Law on Trademarks (Part II). Since the previous section discusses marks, that cannot be protected due to the lack of distinctiveness, listed in Article 9 (a), (b) and (c), this section will focus only on those marks not covered so far.

According to **Article 9**, the following marks shall be refused registration:

- ◆ **Deceptive marks, Article 9.1 (d)** are of such a nature that can reasonably be expected to deceive the public about the nature, quality or geographical origin of the goods or services. An example of a deceptive mark regarding the nature and quality of goods would be **LEATHER SHOES**, for a store which in fact doesn't sell leather shoes. This would deceive the public by making them think that they can actually buy leather shoes. **SWISTEX** is an example of a deceptive mark as to the quality and geographical origin of goods. If **SWISTEX** is used in relation to a watch which in fact does not originate from Switzerland, then it would be classified as a deceptive mark.
- ◆ **Trademarks, which include armorial bearings, flag or other emblem of a state or international organizations, Article 9.1 (e) (f) (g) and (h)** are protected under Articles 6ter of the Paris Convention and the TRIPS Agreement. Trademarks composed of an armorial bearing, flag or other emblem of a state party, or any international organization domiciled in a country which is party to the Convention or the TRIPS Agreement, cannot be registered according to Articles 9.1 (e) and (h) of the Kosovo Law on Trademarks. An example of this would be the emblem of the **RED CROSS**. Article 9.1 (f) and (g), also provides that registration shall be refused for an armorial bearing, flag or other emblem of Kosovo, and for any public authority or public enterprise. If, however, the applicant is authorized to use a sign described in the abovementioned items, he cannot be denied registration (Article 9.3). Further, an applicant shall not be prevented from registering a trademark for goods and services which are not identical to or similar to those stipulated in item (g). (Article 9.4).
- ◆ **Marks which cannot be represented graphically, Article 9.1 (j)** - an example of this mark would be a **scent**. Although one might think that a scent could be represented graphically by its chemical formula, a word description, a sample of the scent, or any combination of these, the European Court of Justice has held that none of these satisfy the requirement of graphical representation (Ralf Sieckman v. Deutsches Patent-und Markenamt (C-237/00), 2002)
- ◆ **Trademark which is against the moral and public order, Article 9.1 (k)** - a mark consisting of a word, symbol, shape or any other sign which is considered immoral or against the public order, cannot be granted protection. Similarly, if a word or symbol bears a significant importance for the public, it cannot be registered as a trademark if it is used or intended to be used in relation to goods or services which are against the moral and public order.

3.4 Kufizimet në Mbrojtjen e Markave Tregtare

Kufizimet në mbrojtjen e markave tregtare janë përcaktuar në Nenet 9, 10, 11 dhe 12 të Ligjit për Markat Tregtare të Kosovës (Pjesa II). Pasi që pjesa paraprake i diskuton markat të cilat nuk mund të mbrohen për shkak të mungesës të dallueshmërive të cekura në Nenin 9 (a), (b) dhe (c), kjo pjesë do të përqendrohet vetëm në ato marka të cilat nuk janë shqyrtuar më parë.

Në bazë të **Nenit 9**, markave në vijim u refuzohet regjistrimi:

- ◆ **Markat mashtruese, Neni 9.1 (d)** – janë marka të natyrës së tillë që mund të pritet se do ta mashtrojnë publikun lidhur me llojin, cilësinë, ose prejardhjen gjeografike të mallrave apo shërbimeve. Si shembull i markës mashtruese lidhur me llojin dhe cilësinë e mallit mund të jetë fjala **KËPUCË LËKURE** për një dyqan i cili fare nuk shet këpucë lëkure. Kjo do të ishte mashtrim i konsumatorëve duke i bërë ata të mendojnë se aty mund të blejnë këpucë lëkure. **SWISTEX** është një shembull i markës mashtruese lidhur me cilësinë dhe prejardhjen e mallit. Nëse fjala **SWISTEX** përdoret për një orë e cila në fakt nuk e ka prejardhjen nga Zvicra, atëherë edhe kjo do të klasifikohet si markë mashtruese.
- ◆ **Markat tregtare që përmbajnë stemën, flamurin, ose ndonjë emblemë tjetër shtetërore të një vendi ose organizate ndërkombëtare, Neni 9.1 (e) (f) (g) dhe (h)** – këto janë marka tregtare të mbrojtura me Nenin 6ter të Konventës së Parisit dhe me Marrëveshjen TRIPS. Markat tregtare të cilat përmbajnë stemën, flamurin, ose ndonjë emblemë shtetërore të ndonjë vendi ose organizate ndërkombëtare me seli në një shtet i cili është palë e Konventës ose Marrëveshjes TRIPS, nuk do të mund të regjistrohet në bazë të Neni 9.1 (e) dhe (h) të Ligjit për Markat Tregtare të Kosovës. Një shembull i tillë është emblema e **KRYQIT TË KUQ**. Neni 9.1 (f) dhe (g), poashtu siguron që regjistrimi u refuzohet edhe markave tregtare që përmbajnë stemën, flamurin, ose ndonjë emblemë tjetër të Republikës së Kosovës, si dhe të autoriteteve dhe ndërmarrjeve publike të këtij vendi. Sidoqoftë, nëse aplikanti është i autorizuar ta përdorë një nga shenjat e lartcekura, atij nuk mund t'i mohohet regjistrimi (Neni 9.3). Tutje, aplikantit nuk do t'i mohohet regjistrimi i markës tregtare e cila nuk është identike apo e ngjashme me ato të cekura në pikën (g), (Neni 9.4).
- ◆ **Markat të cilat nuk mund të paraqiten grafikisht, Neni 9.1 (j)** – shembull i kësaj marke mund të jetë **aroma**. Edhe pse dikush mund të mendojë se aroma mund të përshkruhet grafikisht përmes formulës kimike të saj, një emri përshkrues, ose një mostre të aromës, ose përmes ndonjë kombinimi të këtyre, Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka përfunduar se asnjëra nga këto nuk i plotëson kushtet e paraqitjes grafike (Ralf Sieckman kundër Zyres së Patentimit dhe Markave në Gjermani (C-237/00), 2002).
- ◆ **Markat tregtare në kundërshtim me moralin dhe rendin publik, Neni 9.1 (k)**- një markë e cila përmban një fjalë, simbol, formë, ose shenjë e cila konsiderohet e pamoralshme ose në kundërshtim me rendin publik, të njëjtës nuk i ofrohet mbrojtje. Njëjtë, nëse një fjalë ose simbol është i një rëndësie të madhe për publikun, e njëjta nuk mund të regjistrohet si markë tregtare nëse përdoret për mallra ose shërbime të cilat janë në kundërshtim me moralin dhe rendin publik.

There are cases when a mark is used in commerce by its proprietor, but the registration of that mark is sought by someone else on behalf of the proprietor, without his authorization. **Article 11** provides that the application for these marks shall be refused or the registration may be cancelled.

For subject-matter limitations on marks such as well-known marks listed in **Article 10** (Relative Grounds for Refusal of Registration), and Article 12 (Earlier Trademarks and Other Earlier Trademarks) please refer to **Module 2**,

Ekzistojnë po ashtu raste kur një markë përdoret në afarizëm nga pronari i tij, por regjistrimi i markës së njëjtë kërkohet nga dikush tjetër në emër të pronarit por pa autorizimin e tij. **Neni 11** parasheh që aplikacionet për këto marka mund të refuzohen apo mund të anulohet regjistrimi nëse janë regjistruar.

Për përjashtime nga regjistrimi siç është rasti me të drejtat e mëhershme të regjistruara, markat e njohura tregtare të cekura në **Nenin 10** (Bazat Relative për Refuzimin e Regjistrimit), dhe **Nenin 12** (Markat e Mëhershme Tregtare dhe të Drejtat e Tjera të Mëhershme), shikoni mbrapa në **Modulin 2**.

3.5 Exercise 1: Spectrum of Distinctiveness (word marks)

INSTRUCTIONS:

Look at the following word marks and the goods/services they stand for, and select where you believe each of them fit within the “spectrum of distinctiveness”:

Fanciful	Arbitrary	Suggestive	Descriptive	Generic
Very protectable				Not protectable

UNISEX- for perfumes designed to be worn by either men or women;

PUMA- for sportswear;

BRILLIANT – for sunflower oil;

BRILLIANT – for diamonds;

KOLLYNOS – for toothpaste;

GENERAL ELECTRIC- for home electric appliances;

GOOGLE- for internet services;

CELLOPHANE – for packaging layers;

ESCALLATOR – for moving staircase;

JAGUAR- for cars

OPTICULUS- for optical goods and services;

AMAZON – for internet site;

REEBOK – for sportswear;

PERSONAL COMPUTER (PC) – for personal computer;

CAMELS – for cigarettes;

KETCHUP- for tomato sauce;

DELL- for computers

3.5 Ushtrimi 1: Spektri i Dallueshmërisë (markat me fjalë)

UDHËZIMET:

Shikoni markat tregtare të dhëna më poshtë dhe përshkrimin e mallrave/shërbimeve për të cilat ato ekzistojnë, pastaj përgjigjuni se ku qëndron secila prej tyre në “spektrin e dallueshmërisë”.

Markë e Sajuar	Arbitrare	Sugjestive	Përshkruese	Gjenerike
Të mbrojtura				Nuk janë të mbrojtura

UNISEX- për parfum që mund të përdoret ose nga meshkujt, ose nga femrat;

PUMA- për veshmbathje sportive;

BRILLIANT – për vaj luledielli;

BRILLIANT – për diamante;

KOLLYNOS – për pastë dhëmbësh

GENERAL ELECTRIC- për pajisje elektrike shtëpiake;

GOOGLE- për shërbime të internetit ;

CELLOPHANE – për shtresa mbështjellëse;

ESCALLATOR – për shkallë lëvizëse;

JAGUAR- për automobila

OPTICULUS- për mallra dhe shërbime optike;

AMAZON – për faqe të internetit ku shiten libra;

REEBOK – për veshmbathje sportive;

PERSONAL COMPUTER (PC) – për kompjuterë personal;

CAMELS – për cigare;

KETCHUP- për sos të domateve;

DELL- për kompjuterë

3.6 Summary

In this module, you have examined prerequisites and limitations to trademarks and the different scales of strength of marks, which are important in determining the distinctiveness of a mark. You have also examined the notion of functionality of marks, and limitations to trademark protection.

Upon completion of this module, you learned to:

- ◆ Compare various scales of strength of marks;
- ◆ Explain the doctrine of functionality of marks;
- ◆ List and apply limitations to trademarks.

3.6 Përmbledhje

Në këtë modul keni shqyrtuar parakushtet dhe kufizimet e markave tregtare, dhe keni bërë krahasimin e niveleve të ndryshme të fuqishmërisë së markave të cilat janë të rëndësishme në përcaktimin e dallueshmërisë së një marke. Gjithashtu, në këtë modul keni analizuar nocionin e funksionalitetit dhe kufizimet e markave tregtare.

Me përfundimin të këtij moduli, ju keni mësuar:

- ◆ T'i krahasoni nivelet e ndryshme të fuqishmërisë së markës tregtare;
- ◆ Ta shpjegoni doktrinën e funksionalitetit të markave tregtare;
- ◆ T'i numëroni dhe t'i aplikoni kufizimet e markave tregtare.



MODULI 4:

REGJISTRIMI I MARKAVE TREGTARE

TRADEMARK REGISTRATION

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet për shumëfishim, ose të transmetohet në mënyrë elektronike, mekanike, të fotokopjuar, të incizuar, ose në ndonjë mënyrë tjetër, pa lejen paraprake të EMSG.

Table of Contents

MODULE 4: TRADEMARK REGISTRATION

4.1 Overview.....	1
4.2 Learning Objectives	1
4.3 Trademark Registration at the Kosovo Industrial Property Office(KIPO).....	2
4.4 NICE Classification Agreement.....	4
4.5 International Trademark Registration: Madrid System.....	5
4.5.1 Background and Substantive Requirements	5
4.5.2 Application Steps	6
4.6 Community Trademark Registration (CTM).....	8
4.7 Exercise 1: Priority Right	9
4.8 Summary.....	10

Tabela e Përmbajtjes

MODULI 4: REGJISTRIMI I MARKAVE TREGTARE

4.1 Pasqyrë.....	1
4.2 Objektivat Mësimore	1
4.3 Regjistrimi i Markave Tregtare në Zyrën e Pronësisë Industriale të Kosovës (ZPIK) ..	2
4.4 Marrëveshja e Klasifikimit NICE	4
4.5 Regjistrimi Ndërkombëtarë i MT: Sistemi i Madridit.....	5
4.5.1 Historiku dhe Kushtet Përmbajtësore	5
4.5.2 Hapat për të Aplikuar për Regjistrim.....	6
4.6 Regjistrimi i Markave Tregtare të Komunitetit (MTK)	8
4.7 Ushtrimi 1: E Drejta e Përparësisë	9
4.8 Përmbledhje	10

Trademark Registration

4.1 Overview

This module lists the trademark registration steps at national and international level. The Madrid System for the International Registration of Marks, and the European Community Trademark (CTM), are analyzed in this context.

4.2 Learning Objectives

Upon completion of this module, you will be able to:

- ◆ List the steps for national registration of trademarks
- ◆ Identify the classification of goods and services according to the NICE Classification Agreement
- ◆ Differentiate between international registration of trademarks under the Madrid System and the European Community Trademarks

Regjistrimi i Markave Tregtare

4.1 Pasqyrë

Ky modul numëron hapat e regjistrimit të markave tregtare në nivelin kombëtar dhe atë ndërkombëtar. Sistemi i Madridit për Regjistrimin Ndërkombëtar të Markave Tregtare, dhe Markat Tregtare të Komunitetit Evropian (MTK) janë të analizuara në këtë kontekst.

4.2 Objektivat Mësimore

Pas përfundimit të këtij moduli, ju do të kenë mundësi:

- ◆ T'i numëroni hapat për regjistrimin kombëtarë të Markave Tregtare;
- ◆ Të identifikoni klasifikimin e mallrave dhe shërbimeve sipas klasifikimit NICE;
- ◆ Të bëni dallimin në mes të regjistrimit ndërkombëtar të Markave Tregtare dhe atij të Komunitetit Evropian.

4.3 Trademark Registration at the Kosovo Industrial Property Office (KIPO)

Trademarks may be used in the course of business without registration. However, the registration of a trademark has a significant importance for many reasons. The first and most important reason for registering a trademark is to prevent others from using the same trademark with respect to the same goods and services. Registration is the only means to do so. As already mentioned in the previous modules, trademark laws are territorial in nature. Therefore, in order to be able to protect your trademark in one country, you must obtain a national registration in that country.

The registration of trademarks in Kosovo is handled by the Industrial Property Office (KIPO), which was established and became functional on November 19, 2007. The trademark registration procedures at the KIPO, as well as each and every phase of the registration process, are listed in Articles 33 through Article 49 of the Law. Other additional requirements are set forth by the Administrative Instruction No.2007/13 on Trademark Registration Procedures issued by the Ministry of Trade and Industry.

The trademark registration process can be divided into five steps:

- 1. Trademark Search** is a very important preliminary step, which helps one identify whether someone has a previous priority right over the trademark you want to register. The better the search, the better the chances for a successful trademark registration. The trademark search may be a very expensive process though, and is usually performed by a research company which charges a fee. There are some free of charge search engines offered by the WIPO and OHIM, but these searches may not be sufficient. Unfortunately, Kosovo does not yet have a competent trademark research company to help applicants or the KIPO.
- 2. Trademark registration applications** are obtained from the KIPO. Before you complete the application form, you will need to know the class of goods and services for which you want to register your trademark (see classification system below). If you claim a priority right pursuant to Article 36 and 37 of the Law, you will need to list the date and other relevant information required. You will also need to provide information regarding the type of the mark you want to register, e.g. verbal, numerical, three-dimensional, combination of colors, individual, collective or certification mark, as well as the list of goods and services for which you are seeking a registration (Article 7 of the AI). Proof of payment of fees and other taxes must also be attached to the application.
- 3. Application Examination Process** begins after you have completed your application form which you will submit to the KIPO pursuant to Article 38 of the Law. The KIPO will examine the application form in order to assess whether you have complied with all the requirements, and whether there are any absolute or relative grounds which may give rise to refusal of your application. If all registration requirements are met, the KIPO will approve your application and assign a date of receipt of your application. This date of receipt assigned by the KIPO is deemed to be the “the filing date” according to Article 34 of the Law.

4.3 Regjistrimi i Markave Tregtare në Zyrën për Patentim dhe Marka Tregtare të Kosovës (ZPMTK)

Markat tregtare mund të përdoren gjatë zhvillimit të afarizmit edhe pa u regjistruar. Megjithatë, regjistrimi i markës tregtare ka rëndësi të madhe për shumë arsye. Arsyeja e parë dhe më e rëndësishmja për regjistrimin e markës tregtare është parandalimi i të tjerëve nga përdorimi i të njëjtës markë tregtare në lidhje me mallra ose shërbime të njëjta ose të ngjashme. Regjistrimi është e vetmja mënyrë për ta arritur këtë qëllim. Siç është cekur në modulet paraprahe, ligjet për markat tregtare janë territoriale për nga natyra. Kështu që, për ta mbrojtur markën tregtare në një vend, duhet të bëni regjistrimin kombëtar në atë vend.

Regjistrimi i markave tregtare në Kosovë kryhet përmes Zyrës për Pronësi Industriale (ZPIK), e cila është themeluar dhe funksionalizuar me 19 Nëntor 2007. Procedurat për regjistrimin e markës tregtare, si dhe çdo fazë e procesit të regjistrimit në ZPIK, janë radhitur në Nenin 33 deri në Nenin 49 të Ligjit. Kushte të tjera të regjistrimit janë paraparë edhe me Udhëzimin Administrativ (UA) Nr.2007/13 mbi Procedurat e Regjistrimit të Markave Tregtare të lëshuar nga Ministria për Tregti dhe Industri.

Procesi i regjistrimit të markave tregtare mund të ndahet në pesë pjesë:

1. **Kërkimi i Markës Tregtare**- është një hap shumë i rëndësishëm preliminar i cili ndihmon për ta identifikuar nëse dikush veçse e posedon të drejtën e përparësisë për atë markë. Sa më mirë të kërkohet, aq më të mira janë gjasat për një regjistrim të suksesshëm. Kërkimi i markës tregtare, megjithatë, mund të jetë një proces mjaft i shtrenjtë dhe zakonisht kryhet nga një kompani kërkuese me një pagesë të caktuar. Ekzistojnë disa mundësi kërkimi pa pagesë që i ofron OBPI dhe ZHTB, por të cilat ndoshta nuk do të mjaftonin. Fatkeqësisht, në Kosovë akoma nuk ka kompani për kërkimin e markave tregtare që t'u ndihmojë aplikuesve dhe ZPIK-së.
2. **Parashtrimi i Kërkesës për Regjistrim**- formularët për regjistrimin e markave tregtare mund të merren në ZPIK. Para se ta plotësoni formularin, duhet të dini se cilës klasë i takojnë mallrat dhe shërbimet për të cilat regjistrohet marka (shih sistemin e klasifikimit më poshtë). Nëse pohoni se keni të drejtën e përparësisë konform Nenit 36 dhe 37 të Ligjit, atëherë duhet të dëshmoni datën dhe informata të tjera përkatëse të kërkuara. Gjithashtu, duhet të siguroni informata lidhur me llojin e markës që dëshironi ta regjistroni, p.sh. verbale, numerike, tredimensionale, kombinim të ngjyrave, markë individuale, kolektive, ose certifikuese, si dhe listën me mallrat dhe shërbimet për të cilat kërkoni regjistrim (Neni 7 i UA). Dëshminë për pagimin e taksës dhe tatimeve të tjera duhet poashtu t'ia bashkëngjitni formularit.
3. **Procesi i Shqyrtimit të Aplikacionit**- pasi të keni plotësuar aplikacionin dhe ta keni dorëzuar atë në ZPIK konform Nenit 38 të Ligjit, atëherë kjo Zyre bën shqyrtimin e formularit për të vlerësuar nëse i keni plotësuar të gjitha kushtet dhe nëse ekzistojnë baza absolute ose relative të cilat shpjen deri te refuzimi i aplikacionit. Nëse të gjitha kushtet janë plotësuar, ZPIK do ta aprovoj aplikacionin dhe do ta caktojë një datë pranimit. Kjo datë pranimit që i caktohet aplikacionit nga ana e ZPIK konsiderohet si “data e paraqitjes” sipas Nenit 34 të Ligjit.

- 4. Publication and Opposition** is the next step after a successful application. The KIPO will publish your application in the Official Bulletin, giving interested third parties an opportunity to oppose your application. Anyone who wishes to oppose your application will have three months from the date of the publication in the Official Bulletin to do so. The opponent must provide a statement of grounds for opposition (Article 39 of the Law).
- 5. Trademark registration** occurs if no opposition is filed within 30 days. The KIPO will register your trademark, and file it in the Trademark Registry. The “date of registration” will be “the filing date” (Article 41). From this date, your trademark will be valid for 10 years.

- 4. Publikimi dhe Kundërshtimi-** Pas një aplikimi të suksesshëm, ZPIK do ta publikoj aplikacionin tuaj në Buletin Zyrtar, përmes të cilit do t'u ofrohet mundësia palëve të treta ta kundërshtojnë këtë aplikacion. Çdokush që dëshiron të kundërshtojë aplikacionin tuaj do të ketë 3 muaj mundësi, prej datës së publikimit në Buletin, për ta bërë një gjë të tillë. Kundërshtari duhet të sigurojë një deklaratë me shkrim mbi arsyet e kundërshtimit (Neni 39 i Ligjit).
- 5. Regjistrimi i Markës Tregtare-** Nëse asnjë kundërshtim nuk parashtrohet brenda 30 ditësh, ZPIK do ta regjistroj markën tuaj dhe do ta shenojë atë në Regjistrin e Markave Tregtare. “Data e regjistrimit” është “data e paraqitjes” (Neni 41). Duke filluar nga kjo datë, marka tregtare do të jetë e vlefshme për 10 vjet.

4.4 NICE Classification Agreement

The International (NICE) Classification of Goods and Services for the Purposes of Registration of Marks was established by an Agreement reached at the Nice Diplomatic Conference on 1957. Under the NICE Classification Agreement, goods and services identified in trademark applications must be organized into numbered classes which group similar or related goods. Each class is represented by a heading, which provides an explanatory note that gives general information on the type of product or service to which it belongs. The NICE Agreement is regularly reviewed by the WIPO, and a new version is issued every five years. As of January 2007, the 9th edition of the NICE Classification Agreement is applicable. Under this edition, there are 34 classes of Goods (1-34) and 11 classes for Services (35-45).

The use of the NICE Classification Agreement enables applicants to prepare applications for trademark registration on the basis of one single international classification system. In this way, all the goods and services for which the trademark registration is sought will be classified in the same manner in all the countries which use this Agreement.

There are over 70 countries parties to this Agreement, which constitute the so-called “Special Union” within the framework of the Paris Union. In addition to these countries, there are 68 other countries and four organizations that apply the NICE Agreement, even though they are not yet at party to it. **Kosovo uses the NICE Classification Agreement.**

According to Article 9 (2) of the Agreement, any country outside the Special Union, which is party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, may accede to the Act and become a country of the Special Union. Unfortunately, Kosovo is not a party to the Paris Convention either and, therefore, for the time being, cannot join the Special Union.

4.4 Marrëveshja e Klasifikimit NICE

Klasifikimi Ndërkombëtarë (NICE) i Mallrave dhe Shërbimeve për Qëllim të Regjistrimit të Markave, është themeluar përmes një marrëveshje të arritur në Konferencën Diplomatike në Nicë në vitin 1957. Në bazë të këtij klasifikimi, mallrat dhe shërbimet të cilat identifikohen në aplikacionin për regjistrim të markës tregtare duhet të organizohen në klasë të numëruara, duke i futur kështu në grupe mallrat e ngjashme ose përkatëse. Secila klasë identifikohet me një titull që përfshinë edhe një shkresë sqaruese ku jepen informacione të përgjithshme mbi llojin e produktit ose shërbimit që i përket asaj klase. Marrëveshja NICE rregullisht shqyrtohet nga OBIP, dhe për çdo pesë vite del nga një version i ri. Që nga Janari i vitit 2007 aplikohet Botimi i IX i Marrëveshjes së Klasifikimit NICE. Në këtë botim ekzistojnë 34 klasë të Mallrave (1 deri në 34), dhe 11 klasë të Shërbimeve (35 deri në 45).

Përdorimi i Marrëveshjes së Klasifikimit NICE u mundëson aplikuesve t'i përgatisin aplikacionet për regjistrimin e markave tregtare në bazë të një sistemi të vetëm klasifikimi ndërkombëtarë. Në këtë mënyrë, të gjitha mallrat dhe shërbimet për të cilat kërkohet regjistrimi i markës tregtare klasifikohen sipas të njëjtit sistem në të gjitha shtetet të cilat e përdorin këtë Marrëveshje.

Janë mbi 70 shtete palë të kësaj marrëveshje, të cilat e përbëjnë të ashtuquajturin “Union Special” në kuadër të kornizës së Unionit të Parisit. Përveç këtyre shteteve, janë edhe 68 shtete tjera dhe katër organizata të cilat e aplikojnë Marrëveshjen NICE, edhe pse akoma nuk janë palë të kësaj marrëveshje. **Edhe Kosova e përdor Marrëveshjen e Klasifikimit NICE.**

Sipas Nenit 9 (2) të Marrëveshjes, çdo shtet jashtë Unionit Special, por i cili është palë e Konventës së Parisit për Mbrojtjen e Pronës Industriale, mund t'i bashkohet Aktit dhe njëkohësisht të bëhet shtet i Unionit Special. Fatkeqësisht Kosova nuk është as palë e Konventës së Parisit, dhe si rrjedhojë nuk mund t'i bashkohet Unionit Special.

4.5 International Trademark Registration: Madrid System

4.5.1 Background and Substantive Requirements

The Madrid System for International Registration of Trademarks is comprised of two treaties; the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, which was concluded in 1891, and entered into force in 1892, and the Protocol Relating to the Madrid Agreement, which came into operation on 1 April 1996. The Madrid Agreement and Madrid Protocol were adopted at diplomatic conferences held in Madrid, Spain. The Madrid Agreement was originally intended to provide for an exclusive international registration system, but several of the large trading nations did not join the Agreement due to perceived flaws in the system. Pressure increased on WIPO to maintain its relevance and strengthen the Agreement by increasing membership, or to bring about some amendment which would increase its membership. This culminated in the introduction of the Madrid Protocol, pursuant to which a Community Trademark Registration (See Section 4.4 below) could be a 'foundation' or 'home' registration upon which an international registration could then be established.

Today, the Madrid system remains the primary international system for facilitating the registration of trademarks in multiple jurisdictions around the world. The System provides for registration of trademarks in multiple countries with one single application at the **WIPO International Bureau**. In order to obtain an international registration of trademark, one first needs to obtain a national registration in one of the countries which is a Member State of the Madrid Union. Unfortunately, since Kosovo is not a Member State of the Madrid Union, applications for international registrations cannot be sought based on the national registration in Kosovo. An applicant from Kosovo, in this case, must apply for registration of a trademark separately with the industrial property Office of each country, which is a lengthy and costly procedure.

To apply for international registration under the Madrid System, one must be **a national** of a Member State of the Madrid Union or have **a real and effective industrial and commercial establishment** or a **domicile** in that country. But, the Madrid Agreement incorporates Article 3 of the Paris Convention, which provides the same treatment for certain categories of persons as for nationals of countries of the Special Union. This means that a national of a country which has not acceded to the Agreement, but who resides within the territory of the Special Union and satisfies the conditions specified in Article 3 of the Paris Convention, shall be treated in the same way as nationals of the contracting countries. Thus, if a Kosovo citizen has a real and effective industrial and commercial establishment in one of the neighboring countries such as Macedonia or Albania, and Macedonia and Albania are members of the Madrid Union, then the Kosovo citizen can apply for international trademark registration if he or she first obtains a national trademark registration in Macedonia or Albania. This has been the practice of several Kosovar companies which exported their goods and services abroad.

It is important to remember that although the Madrid System is comprised of the Madrid Agreement and the Madrid Protocol, these two treaties are independent of each other. This means that a country can be party to the Madrid Agreement and not the Madrid Protocol or vice versa. For instance, Albania and Macedonia are party to both Agreement and the Protocol, whereas Bosnia is party only to the Agreement.

4.5 Regjistrimi Ndërkombëtarë i MT: Sistemi i Madridit

4.5.1 Historiku dhe Kushtet Përmbajtjesore

Sistemi i Madridit për Regjistrimin Ndërkombëtarë të Markave Tregtare përbëhet prej dy traktateve; Marrëveshjes së Madridit lidhur me Regjistrimin Ndërkombëtarë të Markave, e cila është arritur në vitin 1891 dhe ka hy në fuqi më 1892, dhe Protokollit për Marrëveshjen e Madridit, i cili u operacionalizua me 1 Prill 1996. Marrëveshja e Madridit dhe Protokollit i Madridit u miratuan në konferencat diplomatike të mbajtura në Madrid, Spanjë. Marrëveshja e Madridit fillimisht ishte menduar të themelonte një sistem të veçantë ndërkombëtar regjistrimi, por disa prej shteteve me tregti të madhe nuk iu bashkëngjiten Marrëveshjes për shkak të disa defekteve që kishte ky sistem. Megjithatë, mbi OBPI u ushtrua presion i madh për ta mbajtur rëndësinë e vet, dhe ta forcojë Marrëveshjen me rritje të anëtarësimit, ose të bëjë plotësime në marrëveshje për ta rritur numrin e shteteve anëtare. Kjo u kurorëzua me paraqitjen e Protokollit të Madridit, sipas të cilit, regjistrimi i Markës Tregtare të Komunitetit (shih Pjesën 4.4 më poshtë) mund të jetë regjistrim “bazë” ose “vëndorë” mbi të cilin pastaj do të mund të mbështetej regjistrimi ndërkombëtar.

Sot, Sistemi i Madridit mbetet sistemi primar ndërkombëtarë i cili mundëson regjistrimin e markave tregtare në disa juridiksione në mbarë botën. Sistemi siguron regjistrimin e markës tregtare në shumë shtete përmes një aplikacioni të vetëm të paraqitur në **Byronë Ndërkombëtare të OBPI**. Për të pasur regjistrim ndërkombëtar të markës tregtare, së pari duhet të sigurohet regjistrimi kombëtarë në një nga Shtetet Anëtare të Unionit të Madridit. Pasi që Kosova, fatkeqësisht, akoma nuk është Shtet Anëtar i këtij Unioni, aplikacionet për regjistrim ndërkombëtar nuk mund të kërkohen në bazë të regjistrimeve kombëtare në Kosovë. Në këtë rast, aplikanti nga Kosova duhet të paraqesë kërkesën për regjistrim të markës tregtare në zyrat e pronës industriale të secilit shtet veç e veç, gjë që merr shumë kohë, dhe është e kushtueshme.

Për të aplikuar për regjistrim ndërkombëtar në bazë të Sistemit të Madridit, aplikuesi duhet të jetë shtetas i një Shteti Anëtarë të Unionit të Madridit ose duhet të ketë **një bazë të vërtetë dhe efektive industriale** ose një **domicil (seli)** në atë shtet. Mirëpo, Marrëveshja e Madridit inkorporon në vete edhe Nenin 3 të Konventës së Parisit, i cili parasheh tretmanin e njëjtë të disa kategorive të personave, sikur të ishin ata shtetas të vendeve anëtare të Unionit Special. Kjo do të thotë që një shtetas i një vendi që nuk është palë e Marrëveshjes, por që banon brenda territorit të Unionit Special dhe i cili i plotëson kushtet e parapara me Nenin 3 të Konventës së Parisit, do të trajtohet njëjtë sikur shtetasit e vendeve kontraktuese. Si rrjedhojë, nëse një shtetas i Kosovës posedon një bazë të vërtetë dhe efektive industriale dhe komerciale në njërin prej vendeve fqinje siç është Maqedonia ose Shqipëria, të cilat janë vende anëtare të Unionit të Madridit, atëherë shtetasi i Kosovës do të mund të aplikonte për regjistrim ndërkombëtarë të markës tregtare, përderisa ai/ajo paraprakisht e ka të regjistruar markën tregtare në Maqedoni ose Shqipëri. Kjo ka qenë përvoja e disa kompanive Kosovare të cilat kanë eksportuar mallra dhe shërbime jashtë vendit.

Është me rëndësi të mbahet në mend që edhe pse Sistemi i Madridit përbëhet prej Marrëveshjes së Madridit dhe Protokollit të Madridit, këto dy traktate janë të pavarura nga njëra tjetra. Kjo do të thotë që një vend mund të jetë palë e Marrëveshjes së Madridit, por jo edhe e Protokollit të Madridit si dhe anasjelltas. Për shembull, Shqipëria dhe Maqedonia janë palë të të dyjave, Marrëveshjes dhe Protokollit, në krahasim me Bosnjën që është vetëm palë e Marrëveshjes.

Consequently, there are **three types of applications** for international registration of trademarks depending on whether the application is governed by the Agreement, the Protocol or by both the Agreement and the Protocol:

- ◆ Application for international registration governed exclusively by the Madrid Agreement (MM1)
- ◆ Application for international registration governed exclusively by the Madrid Protocol (MM2)
- ◆ Application for international registration governed by both the Agreement and the Protocol (MM3)

Application form MM1 must be based on the **national registration** obtained from the Office of Origin (Article 1(2)) of the Agreement, while Application form MM2 can be based on **either a registration** by the Office of origin **or an application for registration** filed with that Office (Article 2(1)) of the Protocol.

4.5.2 Application Steps

The following are the basic steps to apply for the international registration of trademarks, which also highlight the differences between the Madrid Agreement and the Madrid Protocol;

- ◆ **Filing the application-** Applications which are governed exclusively by the Agreement must be filed in French, whereas applications governed by the Agreement and the Protocol may be filed in French, English or Spanish. The application is filed through the **Office of Origin**, which must ensure that a correct application form is used (see above). The application form must indicate the name of the applicant(s), address and contact details, preferred language for correspondence, and the name of the representative who will act on your behalf before the International Bureau. It must also provide details and reproductions of the types of marks, and the proper classification of goods and services according to the NICE Agreement. If a priority is claimed under Article 4 of the Paris Convention, the proper box should be checked, and all necessary information pertaining to the claimed priority must be provided. The applicant must also indicate the States or organizations (**Designated Contracting Parties**), in which he wants to protect his trademark. The application must be signed or sealed by the applicant and the Office of Origin, and must indicate the date on which it received the request to present the international application.
- ◆ **Registration, Notification and Publication-**Once the International Bureau determines that the application has satisfied all the requirements, and upon payment of the required fees, the Bureau will register the mark in the International Register. Immediately after this, the Bureau will notify the Designated Countries indicated on the application form of the international registration, and will notify the Office of Origin by sending a certificate to the holder of the trademark registration.
- ◆ **Examination of Application by the National Offices of Designated Contracting States-** Each designated Contracting Party can refuse to grant protection of the trademark for which the international registration is sought in its territory. This refusal however, can be based only on the grounds listed in the **Article 6quinquies** of the Paris Convention. A contracting Party may not refuse protection of an international registration, even partially,

Si rrjedhojë, ekzistojnë **tri lloje të formularëve** për regjistrimin ndërkombëtarë të markës tregtare, varësisht nëse aplikacioni është instrument i Marrëveshjes, Protokollit, ose i të dyjave së bashku:

- ◆ Formulari për regjistrim ndërkombëtar i qeverisur ekskluzivisht nga Marrëveshja e Madridit (MM1);
- ◆ Formulari për regjistrim ndërkombëtar i qeverisur ekskluzivisht nga Protokollit i Madridit (MM2);
- ◆ Formulari për regjistrim ndërkombëtar i qeverisur nga Marrëveshja dhe Protokollit i Madridit (MM3).

Formulari MM1 duhet të bazohet në **regjistrimin kombëtarë** të fituar nga Zyra e Origjinës (Neni 1(2) i Marrëveshjes), kurse formulari MM2 mund të bazohet **ose në regjistrimin e bërë nga Zyra e Origjinës, ose në kërkesën e parashtruar për regjistrim** të dorëzuar në atë Zyre (Neni 2(1) i Protokollit).

4.5.2 Hapat për të Aplikuar për Regjistrim

Në vijim janë radhitur hapat kryesor për të aplikuar për regjistrim ndërkombëtarë të markës tregtare, ku edhe vihen në dukje dallimet në mes të Marrëveshjes së Madridit dhe Protokollit të Madridit;

- ◆ **Paraqitja e kërkesës**- formularët të cilët qeverisen ekskluzivisht nga Marrëveshja duhet të plotësohen në frëngjisht, ndërsa formularët e qeverisur nga Marrëveshja dhe Protokollit së bashku mund të plotësohen në frëngjisht, anglisht, ose spanjisht. Aplikacioni dorëzohet përmes **Zyrës së Origjinës**, e cila duhet të sigurojë që është përdorur formulari i duhur (i lartcekur). Formulari duhet të tregojë emrin e aplikuesit (aplikuesve), adresën dhe detajet kontaktuese, gjuhën e preferuar të korrespondencës, dhe emrin e përfaqësuesit i cili do të veprojë në emër të aplikantit para Byrosë Ndërkombëtare. Gjithashtu, duhet të sigurojë detaje dhe duplikate të llojeve të markave, dhe klasifikim të mirëfilltë të mallrave dhe shërbimeve konform marrëveshjes NICE. Nëse thirret në të drejtën e përparësisë në bazë të Nenit 4 të Konventës së Parisit, atëherë duhet të plotësohet katrori i duhur dhe të sigurohen të gjitha informatat relevante lidhur me kërkesën për të drejtën e përparësisë. Aplikanti po ashtu duhet të tregojë Shtetet ose organizatat (**Palë e Emërtuara Kontraktuese**), në të cilat dëshiron ta mbrojë markën e tij. Formulari duhet të nënshkruhet ose të vuloset nga aplikanti dhe nga Zyra e Origjinës, e cila duhet të çekë datën kur është pranuar kërkesa e paraqitur për regjistrim ndërkombëtarë.
- ◆ **Regjistrimi, Lajmërimi, dhe Publikimi**-Në momentin kur Byroja Ndërkombëtare vendosë që aplikacioni i ka plotësuar të gjitha kërkesat, dhe me rastin e pagesës së taksave të detyruara, Byroja e regjistron markën në Regjistrin Ndërkombëtarë. Menjëherë pas kësaj, Byroja do t'i njoftojë Shtetet e Emërtuara të cekura në formularë për regjistrimin ndërkombëtarë, dhe e njofton Zyrën e Origjinës duke i dërguar një certifikatë bartësit të markës tregtare të regjistruar.
- ◆ **Shqyrtimi i Aplikacionit nga Zyrat Kombëtare të Shteteve të Emërtuara Kontraktuese**- Çdo Palë e emërtuar Kontraktuese mund të refuzojë mbrojtjen e markës tregtare, për territorin e së cilës është kërkuar regjistrimi ndërkombëtarë. Ky refuzim,

on the ground that the applicable legislation permits registration only for a limited number of classes or for a limited number of goods or services. Under both, the Agreement and the Protocol, the normal time limit for a notification of the refusal is **one year from the date of the notification by the Bureau**, unless the national legislation provides for a shorter time limit. However, if the application for international registration is governed exclusively by the Protocol, **this time limit can be extended to 18 months, or even beyond 18 months with prior notification to the Bureau** of the possibility of opposition after the expiration of the 18 month period. If, after the examination of the application, the National Office finds no grounds for refusal, it will issue a **statement of grant of protection**. If the Office does not make any declaration with respect to the refusal of the application, or express an intent to do so before the expiration of the 18 month time limit, then the Office is deemed to have granted protection (even in the absence of a statement). The statements of grant of protection from the national offices of the Designated Contracting States are recorded by the Bureau in the International Register and published in the **Gazette**. A copy is sent to the holder of the registered trademark.

- ◆ **Period of validity of international registration of trademark-** If the application for international registration has been sought under the Agreement, the registration of a mark will be effective for 20 years with the possibility of renewal for additional 20 years. If the international registration is sought under the Protocol, the registration of a mark will be effective for 10 years, with the possibility of renewal for additional 10 years.

megjithatë, mund të bazohet vetëm në arsyet e numëruara në **Nenin 6quinquies** të Konventës së Parisit. Një Palë Kontraktuese nuk mund ta refuzojë mbrojtjen e një marke me regjistrim ndërkombëtarë, as edhe pjesërisht, mbi bazën që ligji i aplikueshëm lejon regjistrimin vetëm për një numër të kufizuar klasash ose për një numër të kufizuar mallrash dhe shërbimesh. Sikurse me Marrëveshje, ashtu edhe me Protokoll, afati normal kohor për lajmërim të refuzimit është **një vit prej datës së lajmërimit nga Byroja**, përveç nëse legjislacioni kombëtarë parasheh kufizim më të shkurtë kohor. Mirëpo, nëse aplikacioni për regjistrim ndërkombëtarë qeveriset ekskluzivisht nga Protokollit, **këtë herë kufizimi kohor mund të zgjatet deri në 18 muaj, ose edhe më shumë se 18 muaj nëse lajmërohet paraprakisht Byroja** për mundësinë e shfaqjes së kundërshtimeve pas skadimit të afatit prej 18 muajsh. Nëse, pas shqyrtimit të aplikacionit, Zyra Kombëtare nuk gjenë asnjë arsye për refuzim, ajo do të lëshojë një **deklaratë për dhënien e mbrojtjes**. Nëse Zyra nuk jep asnjë deklaratë lidhur me refuzimin e aplikacionit, por as nuk e shprehë qëllimin e tillë para skadimit të afatit prej 18 muajsh, atëherë konsiderohet që Zyra e ka dhënë mbrojtjen (edhe në mungesë të deklaratës). Deklaratat për dhënien e mbrojtjes nga zyrat kombëtare të Shteteve të emëtuara Kontraktuese evidentohen nga ana e Byrosë në Regjistrin Ndërkombëtarë dhe botohen në **Gazetë**. Një kopje i dërgohet bartësit të markës tregtare të regjistruar.

- ◆ **Periudha e vlefshmërisë së markës tregtare të regjistruar ndërkombëtarisht** – Nëse kërkesa për regjistrim ndërkombëtarë është parashtruar në bazë të Marrëveshjes, regjistrimi i saj do të jetë efektiv për 20 vjet, me mundësi përtëritjeje edhe për 20 vjet tjera. Nëse kërkesa për regjistrim ndërkombëtarë parashtrohet në bazë të Protokollit, regjistrimi i saj do të jetë efektiv për 10 vjet, me mundësi përtëritjeje edhe për 10 vjet tjera.

4.6 Community Trademark Registration (CTM)

The Community Trademark Registration (CTM) provides for registration of a trademark in 27 Member States of the European Union with one single application at the Office for the Harmonization of the Internal Market (OHIM), which is located in Alicante, Spain. Only applicants from the EU Member States and the nationals of countries outside the EU which are signatories to the Paris Convention can apply for a CTM. Since the European Community represents a single market, unlike the international registration under the Madrid System, one does not have to designate a particular EU member country on the application form. Rather, the CTM is valid throughout the European Community. In other words, by obtaining a CTM registration, one secures EU-wide protection.

In order to obtain a CTM registration, one has to complete the following steps:

- ◆ **File the application-** The application for a Community trademarks can be done by fax, hard copy or disk. The file must be submitted by an European lawyer or an authorized European trademark agent only. The application form must contain the same information as applications for the national and international registration of trademarks. The CTM uses the official NICE International Classification of Goods and Services, and adheres to the rules of the Paris Convention related to priority claims.
- ◆ **Examination-** Upon receipt of the CTM application, the OHIM will examine it only for absolute grounds of rejection. After completion of this examination, the OHIM will send the mark for which the registration is sought to different countries for search. The applicant, at this stage, must pay a filing fee determined by the OHIM.
- ◆ **Publication and Opposition-** After the payment of filing fee, the mark will be published in the Gazette of the OHIM. Any party who claims a priority or seniority rights over that mark, can file an opposition. If the party is successful in opposing the registration of the mark, the CTM applicant may, within the period of three months, file with the Office a request to convert the Community Trademark application to individual EU national applications. The applicant retains the priority date of the date that the CTM application is filed.
- ◆ **Registration –** If no opposition is filed, or the filed opposition is unsuccessful, the OHIM will grant a Community Trademark which will be valid for 10 years, with the possibility of renewal for 10 additional years.

CTM is one of the Designated Countries under the Madrid Protocol. Therefore, once you have obtained your Community trademark, you can expand your trademark protection to more countries by filing an application for international registration governed exclusively by the Protocol.

4.6 Regjistrimi i Markave Tregtare Komunitare (MTK)

Regjistrimi i Markave Tregtare Komunitare (MTK) siguron regjistrimin e një marke tregtare në 27 Vende Anëtare të Bashkimit Evropian me një aplikacion të vetëm të paraqitur në Zyrën për Harmonizimin e Tregut të Brendshëm (ZHTB), e cila gjendet në Alicante, Spanjë. Vetëm aplikuesit nga Shtetet Anëtare të BE-së dhe shtetasit e vendeve jashtë BE-së të cilat janë palë të Konventës së Parisit mund të aplikojnë për një MTK. Meqenëse Komuniteti Evropian përfaqëson një treg të vetëm, për dallim nga regjistrimi ndërkombëtarë i bazuar në Sistemin e Madridit, në këtë formular nuk nevojitet të emërtohet një shtet i caktuar i BE-së. Përkundrazi, MKT është e vlefshme në mbarë Komunitetin Evropian. Me fjalë të tjera, me marrjen e MKT-së, sigurohet mbrojtja në mbarë Unionin Evropian.

Për të fituar regjistrimin e MKT-së, duhet të ndërmerren hapat në vijim:

- ◆ **Paraqitja e aplikacionit**- Aplikimi për MKT mund të kryhet përmes faksit, kopjes së shtypur, ose përmes kopjes elektronike me disk. Dosja duhet të dorëzohet vetëm përmes një avokati Evropian ose përmes një agjenti të autorizuar Evropian për marka tregtare. Formulari për aplikim duhet të përmbajë të njëjtat të dhëna sikurse aplikacionet kombëtare dhe ndërkombëtare për regjistrimin e markave tregtare. MKT-ja përdorë Klasifikimin Ndërkombëtarë zyrtarë për Mallra dhe Shërbime NICE, dhe është në pajtim me rregullat e Konventës së Parisit sa i përket të drejtës së përparësisë;
- ◆ **Shqyrtimi**- Me pranimin e aplikacionit për MKT, ZHTB e shqyrton atë vetëm për baza absolute të refuzimit. Pas përfundimit të këtij shqyrtimi, ZHTB e dërgon markën e paraqitur për regjistrim në vende të ndryshme për hulumtim. Me këtë rast, aplikuesi duhet të paguaj një taksë për parashtrim të caktuar nga ZHTB;
- ◆ **Publikimi dhe Kundërshtimi**- pasi të është paguar taksa për parashtrim, marka do të publikohet në Gazetën e OHTB. Çdo palë e cila thirret në të drejtën e përparësisë ose vjetërsisë për atë markë, mund të paraqet kundërshtim. Nëse kjo palë ia arrin me sukses ta kundërshtojë refuzimin e regjistrimit të markës, aplikuesi për MKT mundet, brenda një periudhe prej 3 muajve, të kërkojë nga Zyra ta shndërrojë aplikacionin për Markë Tregtare Komunitare në aplikacione individuale kombëtare për shtete të caktuara të BE-së. Aplikuesit i njihet data e përparësisë prej kur është paraqitur kërkesa për MKT.
- ◆ **Regjistrimi** – nëse nuk paraqitet asnjë kundërshtim, ose nëse kundërshtimi i paraqitur nuk ka pasur sukses, ZHTB-ja ia lëshon aplikuesit Markën Tregtare Komunitare, e cila do të jetë e vlefshme për 10 vjet, me mundësi përtëritjeje edhe për 10 vjet tjera.

MKT është një ndër Palët Emërtuara Kontraktuese në bazë të Protokollit të Madridit. Si rrjedhojë, në momentin kur është fituar Marka Tregtare Komunitare, pala mund ta shtrijë mbrojtjen edhe në vende të tjera duke paraqitur një kërkesë për regjistrim ndërkombëtarë të qeverisur ekskluzivisht nga Protokollit.

4.7 Exercise 1: Priority Right

INSTRUCTIONS

You will work individually on this exercise. Read it carefully, and answer the questions given below.

EXERCISE:

- Company A based in Germany filed a Community Trademark on June 1, 2007 based on its national registration of the mark in Germany;
- Company B in the USA filed the same mark (as Company A) in the USA, in October 2007;
- Company A wants to file an application for the same trademark in the USA;

QUESTIONS:

1. What possibility does Company A have to register its trademark in the USA bearing in mind that the system in the USA is based on the “first to use” the mark in commerce?
2. What must Company A do to obtain that registration?

4.7 Ushtrimi 1: E Drejta E Përparësisë

UDHËZIMET

Ju do të punoni individualisht në këtë ushtrim. Lexoni atë me kujdes dhe përgjigjuni në pyetjet e dhëna më poshtë:

USHTRIMI:

- ◆ Kompania A me seli në Gjermani ka aplikuar për markë tregtare Komunitare me 1 qershor të vitit 2007 bazuar në regjistrimin kombëtar të markës në Gjermani;
- ◆ Kompania B në ShBA ka aplikuar për regjistrim të markës së njëjtë (si Kompania A) në ShBA në tetor 2007;
- ◆ Kompania A dëshiron që ta parashtojë kërkesën për regjistrimin e markës së njëjtë në ShBA;

PYETJET:

1. Çfarë janë gjasat për Kompaninë A për ta regjistruar markën tregtare në ShBA, duke e ditur se në ShBA regjistrimi i jepet atij i cili e përdorë i pari markën në afarizëm?
2. Çfarë duhet të bëjë Kompania A për ta fituar regjistrimin në këtë rast?

4.8 Summary

In this module you have examined the trademark registration steps at national and international level. This module has also provided relevant information on the Madrid System for the International Registration of Marks, and the European Community Trademark (CTM).

Upon completion of this module, you learned to:

- ◆ List steps for national registration of trademarks
- ◆ Identify the classification of goods and services according to the NICE Classification Agreement
- ◆ Differentiate between international registration of trademarks under the Madrid System, and the European Community Trademarks

4.8 Përmbledhje

Në këtë modul i keni shqyrtuar hapat e regjistrimit të markave tregtare në nivelin kombëtar dhe atë ndërkombëtar. Ky modul, gjithashtu, u ka ofruar të dhëna të rëndësishme lidhur me Sistemin e Madridit për Regjistrimin Ndërkombëtar të Markave Tregtare dhe për Markën Tregtare të Komunitetit Evropian (MTK).

Pas përfundimit të këtij moduli, ju keni mësuar:

- ◆ T'i numëroni hapat për regjistrimin kombëtarë të Markave Tregtare;
- ◆ Të identifikoni klasifikimin e mallrave dhe shërbimeve sipas klasifikimit NICE;
- ◆ Të bëni dallimin në mes të regjistrimit ndërkombëtar të Markave Tregtare, dhe atij të Komunitetit Evropian.



MODULI 5:

**REALIZIMI I TË DREJTAVE
TË MARKAVE TREGTARE**

ENFORCEMENT OF TRADEMARK RIGHTS

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet për shumëfishim, ose të transmetohet në mënyrë elektronike, mekanike, të fotokopjuar, të incizuar, ose në ndonjë mënyrë tjetër, pa lejen paraprake të EMSG.

Table of Contents

MODULE 5: ENFORCEMENT OF TRADEMARK RIGHTS

5.1 Overview.....	1
5.2 Learning Objectives	1
5.3 Rights Conferred by Trademark Registration: Property Nature of Trademarks.....	2
5.4 Licensing of Registered Trademarks.....	4
5.5 Violation of Trademarks: Consumer Confusion.....	5
5.6 Loss of Trademark Rights	7
5.7 Exercise 1: Loss of Trademark Rights Through Non Use (Trademark Licensing Agreement)	8
5.9 Summary.....	10

Tabela e Përmbajtjes

MODULI 5: REALIZIMI I TË DREJTAVE TË MARKAVE TREGTARE

5.1	Pasqyrë.....	1
5.2	Objektivat Mësimore.....	1
5.3	Të Drejtat që Rrjedhin nga Regjistrimi i Markës Tregtare: Natyra Pronësore e MT... 2	2
5.4	Liçencimi i Markave Tregtare të Regjistruara.....	4
5.5	Shkelja e Markave Tregtare: Konfuzioni tek Konsumatorët.....	5
5.6	Humbja e të Drejtave të Markave Tregtare	7
5.7	Ushtrimi 1: Humbja E Markave Tregtare Përmes Mos Përdorimit (Marrëveshja e Liçencimit).....	8
5.8	Përmbledhje	10

Enforcement of Trademark Rights

5.1 Overview

This module explains rights conferred from trademark registration, and how these rights are enforced. It also explains the property nature of trademarks, and the right of trademark proprietors to prevent third parties from making use of their rights.

5.2 Learning Objectives

Upon completion of this module, you will be able to:

- ◆ Analyze rights conferred by trademark registration, and the property nature of these rights;
- ◆ Enforce trademark rights through licensing agreements;
- ◆ Apply the concept of consumer confusion to trademark infringement cases;
- ◆ Identify cases of loss of trademark registration.

Realizimi i të Drejtave të Markave Tregtare

5.1 Pasqyrë

Ky modul shpjegon të drejtat të cilat rrjedhin nga regjistrimi i markës tregtare dhe, realizimin e tyre. Gjithashtu, sqaron natyrën pronësore të markave tregtare dhe të drejtat e pronarëve të markave tregtare për t'i parandaluar palët e treta nga shfrytëzimi i të drejtave të tyre.

5.2 Objektivat Mësimore

Pas përfundimit të këtij moduli, ju do të keni mundësi:

- ◆ T'i analizoni të drejtat që rrjedhin nga regjistrimi i Markës Tregtare, dhe natyrën pronësore të këtyre të drejtave;
- ◆ T'i realizoni të drejtat e markave tregtare përmes marrëveshjeve licencuese;
- ◆ Të aplikoni konceptin e konfuzionit të konsumatorëve në rastet e shkeljes së markave tregtare;
- ◆ T'i identifikoni rastet e humbjes së regjistrimit të markës tregtare.

5.3 Rights Conferred by Trademark Registration: Property Nature of Trademarks

Article 13.1 of the Law on Trademarks grants exclusive rights to a proprietor of a registered trademark in relation to the goods and services covered by the registration. These exclusive rights include:

- ◆ The right to use the trademark;
- ◆ The right to authorize another to use the trademark;
- ◆ The right to consent to the use of the trademark;
- ◆ The right to obtain judicial remedy for a violation of the trademark;

With respect to **the right to use the trademark**, it is important to remember that one can use a mark in commerce even if it is not registered. However, a proprietor of an unregistered trademark will never have the right to prevent third persons from using the same mark in commerce except, of course, if the use of that mark has acquired a secondary meaning within the affected trade circles, or the mark is considered to be a well-known mark within the meaning of Article 4 of the Law. Similarly, third persons do not need an authorization or consent from a proprietor of an unregistered trademark to use the identical or similar mark in commerce. Rather, **the right to authorize another to use the trademark or to consent to the use of the trademark** is conferred on a proprietor from the date of registration of the trademark (Article 13.3). The **right to obtain judicial remedy for violation of the trademark** takes effect only after the date of publication of the registration of the trademark (Article 13.4). This means that if a third party makes commercial use of an unregistered trademark without the consent of its proprietor, the latter cannot initiate a violation proceeding without registration (Article 13.4 (a)), and no offence is considered to be committed before the date of registration (Article 13.4 (b)).

With respect to the foregoing rights, proprietors of unregistered non-infringing trademarks can use the sign TM or SM to give notice to the public of the actual use of the mark by them. The sign ® can be displayed only with respect to registered trademarks.

The Kosovo Law on Trademarks provides that a registered trademark is **personal property (Article 26)**, and that an application for registration of trademark shall also be treated as a **property interest capable of transfer (Article 29)**. Since Intellectual Property rights in general, and trademark rights in particular, are bestowed upon intangible property such as ideas and knowledge, there has been much controversy regarding the nature of these rights and the degree of protection that they should enjoy. While one might argue that trademark rights create monopolies over ideas and knowledge which should be free for anyone to use, the rationale for trademark protection is that a proprietor should be entitled to the profits from the work and investment he has undertaken to develop them. By granting property rights to trademark owners, we give incentives to producers to develop brands and enrich the market with variety of goods and services for consumers to freely and easily choose.

5.3 Të Drejtat që Rrjedhin nga Regjistrimi i Markës Tregtare: Natyra Pronësore e Markave Tregtare

Neni 13.1 i Ligjit për Markat Tregtare i jap të drejta ekskluzive një pronari të një marke tregtare të regjistruar, në lidhje me mallrat dhe shërbimet e parapara në regjistrim. Këto të drejta ekskluzive përfshijnë:

- ◆ Të drejtën e përdorimit të markës tregtare;
- ◆ Të drejtën e autorizimit të dikujt tjetër për ta përdorur markën tregtare;
- ◆ Të drejtën e dhënies së pëlqimit që të shfrytëzohet marka tregtare;
- ◆ Të drejtën e shfrytëzimit të mjeteve juridike në rast të shkeljes së markës tregtare.

Lidhur me të **drejtën e përdorimit të markës tregtare**, është me rëndësi të mbahet në mend se marka tregtare mund të përdoret në tregti edhe pa u regjistruar. Megjithatë, një pronar i markës së paregjistruar nuk do të ketë asnjëherë mundësi që të parandalojë palët e treta nga përdorimi i asaj marke në tregti, përveç nëse, natyrisht, shfrytëzimi i markës në fjalë ka fituar një kuptim të dytë brenda qarqeve tregtare ku ka pasur ndikim, ose nëse marka konsiderohet të jetë e njohur sipas kuptimit të Nenit 4 të Ligjit. Për më tepër, palëve të treta nuk u nevojitet autorizimi ose pëlqimi nga pronari i markës së paregjistruar për ta shfrytëzuar markën identike ose të ngjashme në tregti. Mirëpo, **e drejta e autorizimit të dikujt tjetër për ta shfrytëzuar markën tregtare ose e dhënies së pëlqimit që të shfrytëzohet marka tregtare** fitohet nga pronari në datën e regjistrimit të markës tregtare (Neni 13.3). E drejta për **shfrytëzimin e mjeteve juridike për shkelje të markës tregtare** fitohet vetëm pas datës së publikimit të regjistrimit të markës tregtare (Neni 13.4). Kjo do të thotë që nëse një palë e tretë e shfrytëzon për tregtim markën e paregjistruar tregtare pa pëlqimin e pronarit të saj, ky i dyti nuk mund të nisë procedurë për shkelje pa e pasur regjistrimin (Neni 13.4 (a)), dhe nuk kemi të bëjmë me asnjë shkelje nëse ato ndodhin para datës së regjistrimit (Neni 13.4 (b)).

Sa i përket të drejtave të lartcekura, pronarët e markave të paregjistruara tregtare të cilat nuk përbëjnë shkelje mund të përdorin shenjën TM ose SM për ta paralajmëruar publikun lidhur me përdorimin e markës nga ana e tyre. Ndërsa shenja ® mund të përdoret vetëm në lidhje me markat që janë të regjistruara.

Ligji për Markat Tregtare i Kosovës parasheh që një markë e regjistruar tregtare është **pronë personale** (Neni 26), dhe se aplikacioni për regjistrimin e markës tregtare do të trajtohet si **interes pronësor i cili mund të bartet** (Neni 29). Pasi që të drejtat e Pronësisë Intelektuale në përgjithësi, dhe të drejtat e markave tregtare në veçanti, kanë të bëjnë me një pronë të paprekshme, siç janë idetë dhe dituria, ka pasur mjaftë polemika lidhur me natyrën e këtyre të drejtave dhe nivelin e mbrojtjes që ato duhet ta gëzojnë. Përderisa dikush mund të argumentojë se të drejtat mbi markën tregtare përbëjnë një lloj monopoli mbi idetë dhe diturinë të cilat në fakt duhet të jenë të lira për të gjithë që t'i përdorin ato, arsyeja për mbrojtjen e markave tregtare është se pronari duhet të ketë mundësi të gëzojë fitimin nga puna dhe investimi që e ka bërë për t'i zhvilluar ato. Me dhënien e të drejtave pronësore pronarëve të markave tregtare, ne i nxisim prodhuesit të krijojnë emër tregtar, dhe të pasurojnë tregun me llojllojshmëri të mallrave dhe shërbimeve prej të cilave konsumatorët do të kenë mundësi të zgjedhin lehtë dhe lirë.

Trademark rights are and should be given the same importance as other tangible property rights. Something that your mind creates belongs only to you, and others can benefit from that creation only if you permit it. Otherwise it shall be considered a theft in the same way as stealing an object which does not belong to you.

The property nature of trademark rights is confirmed by the fact that they can be **transferred by means of an assignment, inheritance, or operation of law**, and may be the **subject of legal proceedings** in the same way as other personal property (Article 27). According to Section 28.2, the following transfers or assignment of the registered trademarks may be recorded in the Trademark Register (Article 28):

- ◆ An assignment of a right to a registered trademark;
- ◆ The grant of assignment of a license under a registered trademark;
- ◆ The granting of any security interest over a right to a registered trademark;
- ◆ An order of a Court or other competent authority transferring a right to a registered trademark.

Të drejtave mbi markat tregtare duhet t'u jepet e njëjta rëndësi sikur të drejtave mbi pronën e prekshme. Atë që e krijon mendja juaj, ju përket vetëm juve, dhe të tjerët mund të përfitojnë nga ky krijim vetëm nëse ju i lejonin ata. Përndryshe, do të konsiderohet vjedhje, njëjtë sikur të vidhet një send që nuk u përket atyre.

Natyra pronësore e të drejtave të markës tregtare konfirmohet me faktin se ato të drejta mund të **barten përmes emërimit, trashëgimit, ose veprimit të ligjit**. Ato poashtu mund të jenë **objekt i procedurës gjyqësore** në të njëjtën mënyrë sikur pronat tjera personale (Neni 27). Në bazë të Nenit 28.2, transferet ose emërimet në vijim mund të evidentohen në Regjistrin e Markave Tregtare për markat e regjistruara (Neni 28):

- ◆ Caktimi i një të drejte për një markë të regjistruar;
- ◆ Dhënia ose caktimi i licencës në bazë të markës së regjistruar;
- ◆ Dhënia e ndonjë fletë-garancioni për një të drejtë të markës tregtare të regjistruar;
- ◆ Një urdhër i një Gjykate, ose një autoriteti tjetër kompetent për të transferuar një të drejtë të markës tregtare.

5.4 Licensing of Registered Trademarks

Registered trademarks can be licensed. Article 30.2 provides that a license can be general or limited.

- ◆ **A limited license** – can be issued in relation to only some of the goods or services for which the trademark is registered; in relation to use of the trademark in only one particular manner, or only in particular locality;
- ◆ **A general license** – is issued with no limitation with respect to the goods and services, manner of use or locality.

Both types of licenses can be exclusive and non-exclusive.

- ◆ **An exclusive license (limited or general)** - means a license which authorizes the licensee to exclude all other persons, including the grantor of the license, from using the registered trademark in the manner authorized by the license. In this case only the licensee can use the registered trademark and no one else;
- ◆ **A non-exclusive license**- means that a registered trademark can be licensed to more than one person at the same time, and within the same territory.

The licensing agreement must be in writing and signed by, or on behalf of the grantor of the license. In both cases, if the proprietor of the registered trademark, or the licensor, determines that the licensee contravenes any provision stipulated in the licensing contract, e.g. exceeds the duration of the license; uses the registered trademark with respect to goods and services which are not permitted by the license; provides goods and/or services which are not of the same quality as those which are provided under the registered and licensed trademark, then the proprietor of the trademark may bring legal proceedings against such licensee.

Licensing agreements have become a very important tool worldwide among prestigious companies, and even universities, in transferring their registered trademarks. For instance, in the United States the licensing agreements are broadly used by the universities and colleges. Prestigious universities such as Harvard, New York University and Yale own a number of trademarks or service marks which are associated with the University. Any company that wishes to associate itself with the prestige of a particular university by producing items with university trademark must get a license from that particular university. Each of these universities has its own Licensing Agent, usually known as licensing companies, which make sure that all of the products produced by the manufacturers are licensed.

5.4 Liçencimi i Markave Tregtare të Regjistruara

Markat e regjistruara tregtare mund edhe të liçencohen. Neni 30.2 parasheh që liçenca mund të jetë e përgjithshme ose e kufizuar.

- ◆ **Liçenca e kufizuar** – mund të lëshohet në lidhje vetëm me disa mallra dhe shërbime për të cilat është regjistruar marka tregtare; për përdorimin e markës tregtare vetëm në një mënyrë të caktuar, ose në një lokacion të caktuar.
- ◆ **Liçenca e përgjithshme** – lëshohet pa asnjë kufizim sa i përket mallrave, shërbimeve, mënyrës së përdorimit, ose lokacionit.

Të dy llojet e liçencave mund të jenë përjashtuese (ekskluzive) ose jo-përjashtuese:

- ◆ **Liçenca përjashtuese (e kufizuar ose e përgjithshme)** – nënkupton liçencën e cila e autorizon personin e liçencuar që t'i përjashtojë të gjithë personat tjerë, përfshirë edhe liçencuesin, nga përdorimi i markës tregtare të regjistruar, ashtu siç parashihet me liçencë. Në këtë rast, vetëm i liçencuari mund ta përdorë markën tregtare dhe askush tjetër.
- ◆ **Liçenca jo-përjashtuese**- nënkupton që një markë e regjistruar tregtare mund t'i liçencohet më shumë se një personi në të njëjtën kohë, dhe brenda të njëjtit territor.

Marrëveshja për liçencim duhet të jetë me shkrim, dhe të nënshkruhet nga liçencuesi ose i autorizuari i tij. Në të dyja rastet, nëse pronari i markës së regjistruar tregtare, ose liçencuesi, përcakton që i liçencuari ka vepruar në kundërshtim me ndonjërin prej dispozitave të kontratës për liçencim, p.sh. tejkalon afatin e liçencimit; e përdorë markën tregtare për mallra dhe shërbime që nuk janë lejuar me liçencë; ose ofron mallra dhe/ose shërbime të cilat nuk janë të cilësisë së paraparë me markën tregtare të regjistruar dhe liçencuar, atëherë pronari i markës në fjalë mund të fillojë procedurë gjyqësore kundër të liçencuarit.

Marrëveshjet për liçencim janë bërë instrument shumë i rëndësishëm në mbarë botën, që nga kompanitë prestigjioze e deri tek universitetet, në transferimin e markës së tyre të regjistruar. Për shembull, në ShBA marrëveshjet për liçencim shfrytëzohen në masë të madhe nga universitetet dhe shkollat e larta. Universitetet prestigjioze siç janë Harvardi, Universiteti i Nju Jorkut, dhe Universiteti Yale (Jejl) janë pronarë të disa markave tregtare ose markave të shërbimeve të cilat u përkasin Universiteteve. Cilado kompani që dëshiron të ketë lidhje me ndonjërin prej këtyre universiteteve prestigjioze, për të prodhuar mallra të cilat mbajnë markën e universitetit, duhet ta ketë liçencën nga universiteti përkatës. Secili prej këtyre universiteteve ka Agjentin e vet Liçencues, që zakonisht njihen si kompani liçencimi, të cilët sigurojnë që të gjitha produktet e prodhuara nga prodhuesit janë të liçencuara.

5.5 Violation of Trademarks: Consumer Confusion

The proprietor of a registered trademark has an exclusive right to prevent others **from using the identical or confusingly similar mark** in the course of trade (Article 14.1), where there is the **possibility** that such use will lead to the general **deception or confusion** of the public (Article 14.2).

Since trademarks perform a source identifying function, the primary objective of the law is to protect consumers from getting confused or deceived with respect to the source of particular goods and services. As implied by the wording used in Article 14.2, the proprietor of a registered trademark is not required to prove that actual confusion occurred from the use of the similar or identical trademark, but rather, the likelihood of consumer confusion. According to the case-law of the ECJ, *“the risk that the public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings, constitutes a likelihood of confusion within the meaning of Article 5 (1)(b) of the First Council Directive”* (Cannon, C-39/97, 2008, ECR I-5507).

Consumer confusion can arise with respect to the use of **identical or similar marks**, and with respect to **identical or similar goods and services**. The likelihood of consumer confusion and deception is evident in cases of unauthorized use of an **identical mark** that is used with respect to the same goods and services as the trademark holder i.e. registered trademark *Schmand* for milk products, and infringing mark *Schmand* for milk products (confusion), or marks used on counterfeit products i.e. counterfeit Rolex watches (deception). However, in cases of **similar marks**, or **similar goods and services**, national courts usually apply the so-called **“test of the likelihood of confusion”**. In the absence of national jurisprudence of courts, we will have to rely on factors set forth by the European Court of Justice in determining the likelihood of confusion.

According to the ECJ, **in assessing the similarity of goods and services**, the following factors must be taken into account by national courts:

- ◆ Nature of goods and services;
- ◆ The perception of the average consumer;
- ◆ If the two undertakings are in direct competition with each other, or are economically linked to each other.

In assessing the **degree of similarity between the marks**, the national courts must take into account the following factors:

- ◆ The degree of visual similarity;
- ◆ The degree of aural similarity;
- ◆ The degree of conceptual similarity.

Thus, if someone makes use of an identical or confusingly similar sign with respect to a trademark within the meaning of Article 14.3, this will be considered as trademark violation.

5.5 Shkelja e Markave Tregtare: Konfuzioni tek Konsumatorët

Pronari i një marke tregtare të regjistruar ka të drejtë ekskluzive për t'i parandaluar të tjerët nga përdorimi i **markës identike ose të ngjashme** gjatë tregtisë (Neni 14.1), ku ekziston edhe **mundësia** që përdorimi i tillë do të shpie në **mashttrimin ose shkaktimin e konfuzionit në mesin e** popullatës (Neni 14.2).

Pasi që markat tregtare e kryejnë funksionin e identifikimit të prejardhjes, qëllimi kryesor i Ligjit është pikërisht mbrojtja e konsumatorëve nga konfuzioni, ose mashtrimi lidhur me prejardhjen e mallrave dhe shërbimeve. Siç nënkuptohet nga fjalët e përdorura në Nenin 14.2, pronari i një marke të regjistruar nuk ka nevojë të vërtetojë konfuzionin aktual të krijuar nga përdorimi i markës identike ose të ngjashme, por vetëm mundësinë e krijimit të një konfuzioni tek konsumatorët. Në bazë të rastit të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë (GjED), “risku në rastin kur popullata mund të besojë se mallrat dhe shërbimet në fjalë vijnë nga e njëjta ndërmarrje ose, sido që të jetë rasti, nga ndërmarrje ekonomikisht të ndërlidhura, përbënë mundësinë e krijimit të konfuzionit sipas kuptimit të Nenit 5 (1)(b) të Direktivës së Parë të Këshillit”(Cannon, C-39/97, 2008, ECR I-5507).

Konfuzioni tek konsumatorët mund të krijohet me rastin e përdorimit të **markës identike ose të ngjashme**, dhe me rastin e prodhimit të **mallrave dhe shërbimeve identike ose të ngjashme**. Mundësia e krijimit të konfuzionit dhe e mashttrimit të konsumatorëve është e evidente në rastet e përdorimit të paautorizuar të **markës identike** e cila përdoret për të njëjtat mallra dhe shërbime sikur ato origjinale, p.sh. marka e regjistruar tregtare *Schmand* për produkte të qumështit, dhe marka e cila përbën shkelje Schmand për produkte të qumështit (konfuzion), ose falsifikimi i produkteve, si p.sh. orët e falsifikuara Rolex (mashtrim). Megjithatë, në rastet e **markave të ngjashme**, ose **mallrave dhe shërbimeve të ngjashme**, gjykatat vendore zakonisht e aplikojnë të ashtuquajturin “**test i mundësisë së krijimit të konfuzionit**”. Në mungesë të rregullave juridike, ne duhet të mbështetemi në faktorët e vendosur nga GjED në kur përcaktojmë mundësinë e krijimit të konfuzionit.

Sipas GjED-it, gjatë vlerësimit të **ngjashmërisë së mallrave dhe shërbimeve**, gjykatat vendore duhet të marrin parasysh faktorët në vijim:

- ◆ Natyrën e mallrave dhe të shërbimeve;
- ◆ Perceptimin e konsumatorit mesatar;
- ◆ Faktin nëse këto dy ndërmarrje janë në konkurrencë me njëra tjetrën, apo janë ekonomikisht të ndërlidhura.

Gjatë vlerësimit të **shkallës së ngjashmërisë në mes të markave**, gjykatat vendore duhet marrin parasysh faktorët në vijim:

- ◆ Shkallën e ngjashmërisë vizuale (në pamje);
- ◆ Shkallën e ngjashmërisë aurale (në dëgjim);
- ◆ Shkallën e ngjashmërisë konceptuale.

Kështu që, nëse dikush e shfrytëzon një shenjë identike, ose të ngjashme që mund të krijojë konfuzion në lidhje me një markë tregtare sipas kuptimit të Nenit 14.3, e njëjta do të konsiderohet shkelje e markës tregtare.

Use of identical or confusingly similar signs to a registered trademark with respect to **goods and services which are NOT similar** to those for which a trademark is registered, is also considered a violation, if the trademark **has a reputation in Kosovo**, and the use of the sign takes **unfair advantage** of, or is **detrimental to, the distinctive character or reputation of the trademark** (Article 14.3).

Shfrytëzimi i shenjës identike ose të ngjashme që mund të krijoj konfuzion me markën e regjistruar tregtare, në lidhje me mallrat **dhe shërbimet të cilat NUK janë të ngjashme** me ato për të cilat është regjistruar marka tregtare, gjithashtu konsiderohet shkelje e markës tregtare, nëse marka **ka një reputacion në Kosovë**, dhe shfrytëzimi i shenjës krijon **përparësi të padrejta**, ose është e **dëmshme, për karakteristikat dalluese ose reputacionin e asaj marke tregtare** (Neni 14.3).

5.6 Loss of Trademark Rights

In the United States, trademark rights are accrued through the actual use in commerce, meaning that if you want your trademark to be protected in the United States, you must use it in commerce before you apply for registration. In Kosovo, as already said, trademark rights are accrued through registration, meaning that you do not need to first use the mark in the course of trade, except in cases provided in Article 4 (b) of the Law, to obtain legal protection. However, once you have registered your trademark, **you must use it or you may lose protection** even before the expiration of the 10 year period set forth in Article 43 of the Law. Trademark protection can also be lost before the end of this period if it is used, but not used properly (see Article 9.1(c)). Both the non-use and improper use can give rise to **revocation of your trademark registration**, and may be also used as **defenses to your trademark infringement allegations** in court proceedings.

- ◆ **Post-registration use of trademark-** If the proprietor of a registered trademark does not use the trademark in Kosovo within five years from the date of publication of registration in the Official Bulletin, and has no proper excuse for the non-use, the trademark can be revoked (Article 47.1 (a) of the Law). In addition, if the registered trademark has not been so used for any uninterrupted period of five years, and there is no proper excuse for the non-use, the trademark may lose protection (Article 47.1(b)). The requirement of use however, is satisfied if the registered trademark is used by a **licensee**, or used in **different form which does not alter the distinctive character** of the trademark in its registered form, or is **affixed to goods in Kosovo solely for export purposes** (Article 47.2). Although the law is silent on this issue, **advertising (including over the Internet)** can also be considered use for the purposes of Article 47.2 of the present Law. The non-use of a registered trademark can be alleged with respect to all goods and services, or with respect to some goods and services for which it was registered (Article 47.5). If a proprietor of a trademark resumes or commences use after the expiration of the five year period from the date of publication, but three months before an application for revocation based on non-use has been made, the trademark shall not be revoked on the basis of non-use (Article 47.3).
- ◆ **Improper use of registered trademark-** A registered trademark can be also revoked on the basis that it has **become a common name** in the trade for a product or service for which it is registered as a result of inactivity by the trademark proprietor (Article 47.1 (c) of the Law). Mark XEROX for instance is a very strong trademark in the United States, but at some point it almost lost its protection. (See also Module 3). Mark XEROX stands for photocopying products and services. At some point, people started to refer to XEROX not to tell the source of the photocopying machines and other photocopying services, but to refer to the photocopying itself. Instead of saying, *“I have to photocopy a document”*, they started to say *“I have to Xerox a document”*. Mark XEROX started to become a synonym for photocopying. The only way to prevent this from happening is to continuously advertise your trademark. If you don’t do anything in this regard, it will be considered inactivity within the meaning of Article 47.1 (c) and can give rise to the revocation of your trademark.

5.6 Humbja e të Drejtave të Markave Tregtare

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të drejtat e markave tregtare fitohen gjatë përdorimit aktual në tregti, që do të thotë se nëse doni që marka e juaj të gëzoj mbrojtje në ShBA, duhet ta përdorni atë në tregti para se të aplikoni për regjistrim. Në Kosovë, siç është cekur më herët, të drejtat e markave tregtare fitohen përmes regjistrimit, që do të thotë se nuk është e nevojshme së pari të përdoret marka në tregti për t'u siguruar mbrojtja ligjore, përveç në rastet e parapara me Nenin 4(b) të Ligjit. Megjithatë, kur të keni regjistruar markën tregtare, **duhet ta përdorni atë ose mund ta humbni mbrojtjen** edhe para afatit 10 vjeçar të paraparë në Nenin 43 të Ligjit. Mbrojtja e markës tregtare mund të humbet para afatit në fjalë edhe nëse përdoret, por që përdorimi i tillë është jo i mirëfilltë. (shih Nenin 9.1(c)). Pra, mospërdorimi dhe përdorimi jo i mirëfilltë mund të shpien deri të **revokimi i regjistrimit të markës tuaj tregtare**, por edhe mund të përdoren nga mbrojtja në procedurat gjyqësore kundër **pretendimeve tuaja për shkelje të markës tregtare**.

- ◆ **Shfrytëzimi i markës tregtare pas regjistrimit**- nëse pronari i një marke tregtare nuk e përdorë markën tregtare në Kosovë brenda një periudhe 5 vjeçare prej datës së publikimit të regjistrimit në Buletinin Zyrtar, dhe nuk ka arsyetim të duhur për një gjë të tillë, atëherë ajo markë tregtare mund të revokohet (Neni 47.1 (a)). Përveç kësaj, nëse marka tregtare nuk është përdorur si më lartë gjatë ndonjë periudhe të pandërprerë pesë vjeçare, dhe nuk ka arsyetim të duhur për një gjë të tillë, atëherë kjo markë mund ta humbë mbrojtjen (Neni 47.1(b)). Megjithatë, kushti për përdorim të markës plotësohet nëse marka e regjistruar përdoret nga një i licencuar, ose përdoret në **formë të ndryshuar e cila nuk ndryshon karakteristikën dalluese** të markës tregtare nga forma e regjistruar, ose është **vendosur në mallra në Kosovë të cilat janë vetëm për eksport** (Neni 47.2). Edhe pse Ligji është i heshtur në këtë aspekt, **marketingu (përfshirë në Internet)** gjithashtu mund të konsiderohet si përdorim i markës për qëllime të Nenit 47.2 të Ligjit. Mospërdorimi i një marke të regjistruar tregtare mund të pretendohet në lidhje me të gjitha mallrat dhe shërbimet, ose në lidhje me disa mallra dhe shërbime për të cilat ajo markë është regjistruar (Neni 47.5). Nëse pronari i një marke tregtare rifillon ose fillon përdorimin e markës pas skadimit të afatit pesëvjeçar nga data e publikimit, por tre muaj para se të jetë paraqitur aplikacioni për revokim bazuar në mospërdorim, atëherë marka tregtare nuk revokohet në bazë të mosshfrytëzimit (Neni 47.3).
- ◆ **Përdorimi jo i mirëfilltë i markës tregtare të regjistruar**- Një markë tregtare e regjistruar mundet gjithashtu të revokohet mbi bazën se është **bërë emër i zakonshëm** për mallra ose shërbime për të cilat është regjistruar, si rezultat i mospërdorimit të mirëfilltë nga ana e pronarit të markës (Neni 47.1 (c)). Për shembull, marka XEROX është markë shumë e fuqishme në Shtetet e Bashkuara, por në një moment gati sa e humbi mbrojtjen e saj (shih Modulin 3). Marka XEROX është markë e njohur për produkte dhe shërbime të fotokopjimit. Mirëpo, pas një periudhe njerëzit filluan t'i referoheshin XEROX-it jo për të treguar prejardhjen e makinave ose shërbimeve të fotokopjimit, por thjesht për t'iu referuar fotokopjimit në përgjithësi. Në vend se të thonin “*më duhet ta fotokopjoj një dokument*” ata filluan të thonin “*Më duhet ta Xerox-i një dokument*”. Pra marka XEROX filloj të bëhet sinonim i fjalës “fotokopjim”. Mënyra e vetme për ta parandaluar një gjë të tillë, është që vazhdimisht të bëhet marketingu i markës tregtare. Nëse nuk ndërmerret asgjë në këtë aspekt, do të konsiderohet si mos-shfrytëzim sipas kuptimit të Nenit 47.1 (c) që mund të çojë deri të revokimi i markës tregtare.

5.7 Exercise 1: Loss of Trademark Rights Through Non Use (Trademark Licensing Agreement)

INSTRUCTIONS:

You can work in groups. Please read the exercise and answer the questions below. At the end of the exercise, please share your answers with other participants and the instructor. In answering the questions, you are expected to identify main issues which must be taken into account when advising the client in this particular case. .

FACTS:

Assume that Company EBC Cosmetics registered its trademark in May 2001 for goods covered in Class 3 - soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; and services covered in Class 44 - hygienic and beauty care for human beings or animals. Since the date of registration, EBC Cosmetics has been operating a chain of cosmetic stores selling a large number of cosmetic products, but has never used its registered trademark with respect to beauty care services.

In January 2002, a beauty care provider “VIP” expressed its interest in using EBC Cosmetics trademarks in promotional and advertising materials with respect to its beauty services, and the EBC offered to enter into a licensing agreement. The licensing agreement was concluded in February 2002 between the EBC Cosmetics and the beauty care provider “VIP”. EBC did not focus on the terms of the licensing agreement, but rather requested a large sum of money from “VIP” in exchange for the trademark license. The licensing agreement read as follows;

“This Trademark Licensing Agreement is made and entered into as of February 15th 2002 between the EBC Cosmetics, the proprietor of the registered trademark EBC (licensor), and the beauty care provider “VIP” (licensee).

The licensor grants to the licensee non-assignable and non-transferable exclusive rights to use its trademarks in connection with the advertising and promotion of its beauty care services. All rights other than those expressly granted to licensee are reserved to EBC Cosmetics, and this licensing agreement is not an assignment of any right, title or interest in or to the trademarks subject to the terms and conditions of this Agreement.

The Licensee must pay in advance to the Licensor the non-refundable amount of 65,000 Euros by means of bank transfer within one week from the day of entering into this Agreement.

This Agreement will be valid for three consecutive years, after which date it shall be deemed to have expired without the possibility of renewal”.

After using EBC’s trademarks for one year in advertising and promotion of its beauty care services, the “VIP” closed down in June 2003. EBC Cosmetics, after being paid 65,000 Euros for this licensing agreement, did nothing at this time. Since this date, EBC did not enter into any licensing agreement with respect to its trademarks with anyone else, but it did continue its business with cosmetic stores selling cosmetic products nationwide, and using its registered trademarks with respect to these goods. In 2007, “VIP” went back into business, and now it wants to use EBC’s trademarks again with respect to its beauty care services. EBC

5.7 Ushtrimi 1: Humbja e Markave Tregtare Përmes Mos-Shfrytëzimit (Marrëveshja E Licencimit)

UDHËZIMET:

Ju mund të punoni në grupe. Lexoni ushtrimin me kujdes dhe përgjigjuni në pyetjet më poshtë. Në fund të ushtrimit, luteni t'i ndani përgjigjëjet tuaja me pjesëmarrësit e tjerë dhe instruktorin. Kur të përgjigjeni në pyetje, nga ju pritet që t'i identifikoni çështjet kryesore të cilat duhet të merren parasysh kur ta këshilloni klientin në këtë rast të veçantë.

FAKTET:

Paramendoni që kompania EBC Cosmetics ka regjistruar markën tregtare në maj 2001 për mallra dhe shërbime që mbulohen nga Klasa 3 (sapun, parfumeri, vajra te ndryshme, kozmetikë, losione për flokë etj.), dhe Klasa 44 (shërbime ondulimi për njerëz dhe kafshë shtëpiake). Që nga atëherë, EBC Cosmetics ka operuar me një zinxhir të dyqaneve që shesin një numër të madh të produkteve kozmetike, por markën tregtare të regjistruar nuk e ka përdorur kurrë në lidhje me shërbime të ondulimit.

Në janar 2002, salloni i ondulimit "VIP" ka shprehur interesim që ta përdorë markën tregtare të EBC Cosmetics në materialet promovuese dhe reklamuese në lidhje me shërbimet e veta të ondulimit, dhe EBC i ka ofruar një marrëveshje të licencimit. Marrëveshja e licencimit është nënshkruar në tetor 2002. EBC nuk është fokusuar shumë në ushtet e marrëveshjes së licencimit, por i ka kushtuar më shumë rëndësi shumës të të hollave të cilat VIP është dashtë t'ia paguaj EBC-së si shkëmbim për licencimin e markës tregtare. Marrëveshja e licencimit thotë si në vijim:

"Kjo Marrëveshje e Licencimit të Markës Tregtare" është bërë dhe ka hyrë në fuqi me 15 shkurt 2002 në mes të EBC Cosmetics (Licencuesi), pronar i markës së regjistruar tregtare EBC, dhe ofruesit të shërbimeve të ondulimit "VIP" (I licencuari).

Licencuesi i jap të licencuarit të drejta ekskluzive të patjetërsueshme dhe të pa-transferueshme të përdorimit të markës tregtare në lidhje me reklamimin dhe promovimin e shërbimeve të sallonit të ondulimit. Të gjitha të drejtat tjera nga ato të cekura shprehimisht, janë të rezervuara për EBC Cosmetics, dhe kjo marrëveshje e licencimit nuk është ndonjë kalim i gfarëdo të drejte, titulli apo interesi në apo për markat tregtare sipas kushteve të kësaj Marrëveshje.

I licencuari duhet t'ia paguaj licencuesit në avancë shumën e pakthyer prej 65,000 Euro me anë të transferit bankar brenda një jave nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshje.

Kjo marrëveshje do të jetë valide për tri vite me radhë, pas të cilës datë do të konsiderohet si e skaduar pa mundësi ripërtërimi".

Pasi që e ka shfrytëzuar markën tregtare të EBC për një vit në reklamimin dhe promovimin e shërbimeve të veta të ondulimit, "VIP" është mbyllur në vitin 2003. Kozmetika EBC pasi që ka pranuar pagesën prej 65,000 Euro asnjëherë nuk ka qarë kokën për këtë fakt. Në ndërkohë, EBC nuk ka hyrë në ndonjë marrëveshje licencimi me askënd tjetër, por ka vazhduar biznesin e vet me dyqane të kozmetikës duke shitur produkte kozmetike në tërë vendin, dhe duke e

would not allow this on the basis that the licensing agreement expired and it contained a clause saying that it cannot be renewed. EBC further stated that it will enter into an exclusive licensing agreement with a company abroad later this year. The “VIP” does not agree with EBC’s position and has come to you for advice.

QUESTIONS:

1. What type of licensing agreement is this:
 - a. Limited?
 - b. General ?

2. What legal steps would you advise the VIP to take with respect to the use of the EBC trademark in connection to the beauty care services? What are the main issues which must be addressed here?

3. What could EBC claim in its defense?

NOTE: (These facts were created specifically for this training seminar, and they do not reflect the actual trade of EBC Cosmetics or VIP. The trademarks are used solely for educational and training purposes.)

përdorur markën tregtare në lidhje me këto mallra. Në vitin 2007, “VIP” është kthyer në biznes, dhe tani dëshiron ta përdorë sërish markën tregtare të EBC në lidhje me shërbimet e veta. EBC nuk e ka lejuar këtë duke thënë se marrëveshja e licencimit ka skaduar, dhe ajo kishte përmbajtur një klauzolë ku thuhej se ajo nuk mund të ripërtërihet. Përveç kësaj, EBC ka thënë se ajo ka plane për të hyrë në një marrëveshje të licencimit ekskluziv me një kompani të huaj.

PYETJET:

1. Çfarë lloj marrëveshje licencimi është kjo:
 - a. E kufizuar?
 - b. E Përgjithshme?
2. Çfarë hapash ligjor do t'i rekomandonit klientit tuaj t'i ndërmerre për përdorimin e markës EBC në lidhje me shërbimet e veta të ondulimit? Cilat janë çështjet kryesore që duhet të adresohen këtu?
3. Çfarë mund të thotë EBC në mbrojtje të vet?

SHËNIM: (Këto fakte janë krijuar enkas për këtë trajnim, dhe si të tilla nuk e reflektojnë afarizmin e vërtetë të Kozmetikës EBC apo të VIP. Markat tregtare këtu përdoren vetëm për qëllime edukimi dhe trajnimi).

5.9 Summary

This module explains rights conferred from trademark registration and how they are enforced. It also explains the property nature of trademarks and the right of trademark proprietors to prevent third parties from making use of their rights.

Upon completion of this module, you learned to:

- ◆ Analyze rights conferred by trademark registration and the property nature of these rights;
- ◆ Enforce trademark rights through licensing agreements;
- ◆ Apply the concept of consumer confusion to trademark infringement cases;
- ◆ Identify cases of loss of trademark registration.

5.8 Përmbledhje

Ky modul shpjegon të drejtat të cilat rrjedhin nga regjistrimi i markës tregtare dhe realizimin e tyre. Gjithashtu, sqaron natyrën pronësore të markave tregtare, dhe të drejtat e pronarëve të markave tregtare për t'i parandaluar palët e treta nga shfrytëzimi i të drejtave të tyre.

Pas përfundimit të këtij moduli, ju keni mësuar:

- ◆ T'i analizoni të drejtat që rrjedhin nga regjistrimi i Markës Tregtare dhe natyrën pronësore të këtyre të drejtave;
- ◆ T'i realizoni të drejtat e markave tregtare përmes marrëveshjeve licencuese;
- ◆ Ta aplikoni konceptin e konfuzionit të konsumatorëve në rastet e shkeljes së markave tregtare;
- ◆ T'i identifikoni rastet e humbjes së regjistrimit të markës tregtare.



MODULI 6: MJETET JURIDIKE PËR SHKELJET E MARKAVE TREGTARE

REMEDIES TO TRADEMARK INFRINGEMENT

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet për shumëfishim, ose të transmetohet në mënyrë elektronike, mekanike, të fotokopjuar, të incizuar, ose në ndonjë mënyrë tjetër, pa lejen paraprake të EMSG.

Table of Contents

MODULE 6: REMDIES TO TRADEMARK INFRINGEMENT

6.1 Overview.....	1
6.2 Learning Objectives	1
6.3 National Remedies Available for Trademark Infringement	2
6.3.1 Civil Proceedings	2
6.3.2 Criminal Proceedings	3
6.3.3 Administrative Proceedings	4
6.4 The Role of Customs in Combating Counterfeiting and Enforcing Trademark Rights: Examples from Other Countries	5
6.5 Exercise 1.....	7
6.7 Summary.....	9

Tabela e Përmbajtjes

MODULI 6: MJETET JURIDIKE PËR SHKELJET E MARKAVE TREGTARE

6.1 Pasqyrë.....	1
6.2 Objektivat Mësimore	1
6.3 Mjetet e Disponueshme Juridike Vendore për Shkeljet e Markës Tregtare	2
6.3.1 Procedura Civile	2
6.3.2 Procedura Penale	3
6.3.3 Procedura Administrative.....	4
6.4 Roli i Doganave në Luftimin e Falsifikimit dhe në Mbrojtjen e Të Drejtave nga Markat Tregtare: Shembuj nga Shtete të Tjera.....	5
6.5 Ushtrimi 1: Shkelja e Markës Tregtare	7
6.7 Përmbledhje	9

Remedies to Trademark Infringement

6.1 Overview

This module explains how to employ available national remedies for protection and enforcement of trademark rights, and the role of customs in combating counterfeiting.

6.2 Learning Objectives

Upon completion of this module, you will be able to:

- ◆ List available remedies for a violation of a trademark;
- ◆ Explain the role of customs in combating counterfeiting and enforcement of trademark right.

Mjetet Juridike për Shkeljet e Markave Tregtare

6.1 Pasqyrë

Ky modul sqaron se si të shfrytëzohen mjetet e disponueshme juridike vendore për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave në markat tregtare, si dhe rolin e doganave në luftimin e falsifikimit.

6.2 Objektivat Mësimore

Pas përfundimit të këtij moduli, ju do të mësoni:

- ◆ T'i numëroni mjetet e disponueshme juridike për shkeljet e një marke tregtare;
- ◆ Të shpjegoni rolin e doganave në luftimin e falsifikimit, dhe në realizimin e të drejtave nga markat tregtare.

6.3 National Remedies Available for Trademark Infringement

A proprietor of a registered trademark in Kosovo may take legal action where the trademark is violated. It must be noted, however, that the Kosovo Law on Trademarks does not provide for clear or specific provisions on the types of claims that the proprietor can bring, e.g. material or non-material damages in a legal action against trademark infringement. Furthermore, there are no provisions on how damages must be calculated, and the Law is completely silent on legal actions in cases of imminent infringement.

Article 18.2 provides that any judicial remedy that is available to the proprietors of other types of property rights shall be also available to proprietors of a registered trademark. Therefore, the remedies for trademark infringement must be found in other pieces of legislation i.e. Law on Obligations, Law on Civil Procedure, Criminal Code and Code on Criminal Procedure, and the Code on Customs. Under this relevant Kosovo legislation, a proprietor of a registered trademark can take the following legal actions where the trademark is violated.

6.3.1 Civil Proceedings

In cases of trademark infringement, the proprietor of a registered trademark in Kosovo can bring an infringement action in civil courts. According to the applicable Law on Regular Courts (Article 30), the District and Commercial courts have jurisdiction to hear cases of trademark infringement. In civil actions, the court must attempt to first reach a court settlement between the parties through negotiations. Often, the trademark proprietor tries to reach an out-of-court settlement before bringing an action by sending a so-called “**Cease and Desist Letter**”, where the proprietor asks the other party to cease the infringing action. This letter serves as proof that the plaintiff has actually attempted to reach an out-of-court settlement before filing the civil action. Article 89 of the Law on Trademarks provides that in any civil proceedings the **burden of proving a trademark infringement lies with the proprietor**. This means that the plaintiff must collect all the necessary data and evidentiary documents that prove the alleged trademark infringement before initiating a civil proceeding. In certain exceptional circumstances, this burden can shift to the other party (see Article 22 of the Law on Trademarks).

In a civil proceeding the proprietor of a registered trademark can ask the Court to **issue an order and claim damages**. The following are orders that a trademark proprietor can ask the Court to issue on his behalf:

- ◆ **an order to destroy or remove** the offending sign from the goods, materials or articles, or destroy concerned goods, materials or articles itself (Article 19 of the Law on Trademarks)
- ◆ **an order to surrender violating goods**, materials or articles either to the trademark proprietor or another person or undertaking designed by the Court (Article 20). If the violating goods, materials or articles have been surrendered pursuant to a Court order, either party may apply to the Court to issue an order to either destroy the goods or forfeit them to the person or undertaking that the Court finds fit for their possession (Article 23).

6.3 Mjetet e Disponueshme Juridike Vendore për Shkeljet e Markës Tregtare

Një pronarë i një marke të regjistruar tregtare në Kosovë mund të merr masa ligjore kundër shkeljes së markës tregtare. Mirëpo, duhet të cekët që në fillim se Ligji për Markat Tregtare i Kosovës nuk parasheh dispozita të qarta dhe specifike lidhur me llojet e pretendimeve të cilat pronari mund t'i paraqesë, p.sh. për dëme materiale ose jo materiale, në padinë kundër shkeljes së markës tregtare. Për më tepër, nuk ekzistojnë as dispozita për mënyrën e llogaritjes së dëmeve, dhe Ligji është tërësisht i heshtur lidhur me masat ligjore kundër shkeljeve potenciale (që nuk kanë ndodhur, por të cilat mund të ndodhin).

Neni 18.2 parasheh që mjetet juridike në dispozicion për pronarët e të drejtave të tjera pronësore do të jenë në dispozicion edhe për pronarët e markave tregtare të regjistruara. Kështu që, mjetet juridike për shkelje të markës tregtare duhet të kërkohen në pjesë të ligjeve të tjera, si p.sh. Ligji për Detyrimet, Ligji për Procedurën Civile, Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale, dhe Kodi Doganor. Në bazë të këtij legjislacioni relevant të Kosovës, një pronarë i një marke tregtare të regjistruar, në rast të shkeljes së kësaj marke, mund të merr masat ligjore në vijim.

6.3.1 Procedura Civile

Në rast të shkeljes së markës tregtare, pronari i kësaj marke në Kosovë mund ta paraqesë rastin e shkeljes në gjykatat civile. Në bazë të Ligjit të zbatueshëm për Gjykatat e Rregullta (Neni 30), Gjykata Ekonomike dhe Gjykatat e Qarkut kanë juridiksion për të dëgjuar rastet e shkeljes së markave tregtare. Në padi civile, gjykata duhet të përpiqet që së pari të arrijë një marrëveshje gjyqësore në mes palëve përmes negociatave. Zakonisht, pronari i markës tregtare mundohet të arrijë një marrëveshje jashtë-gjyqësore para se të ngrisë padi, duke i dërguar palës tjetër një të ashtuquajtur "**Letër Ndërprerjeje dhe Abstenimi**" përmes së cilës pronari i kërkon palës tjetër ta ndërpresë shkeljen. Kjo shkresë shërben si dëshmi që paditësi në fakt është përpjekur ta arrijë një marrëveshje jashtë-gjyqësore para se ta ngrisë padinë civile. Neni 89 i Ligjit për Markat Tregtare parasheh që në çdo padi civile, **barra për ta provuar shkeljen e markës tregtare bie mbi pronarin**. Kjo nënkupton që paditësi duhet t'i mbledh të gjitha informatat dhe dëshmitë e dokumentuara, të cilat provojnë shkeljen e markës tregtare, para se të fillohet procedura civile. Në disa rrethana përjashtuese, kjo barrë e provës mund t'i bartet palës tjetër (shih Nenin 22 të Ligjit për Markat Tregtare).

Në procedurë civile, pronari i një marke tregtare mund t'i kërkojë Gjykatës ta **lëshojë një urdhër, dhe të kërkojë dëmshpërblim**. Në vijim janë urdhrat të cilat Gjykata mund t'i lëshojë me kërkesën e pronarit:

- ◆ **një urdhër për të asgjësuar ose hequr shenjën** ofenduese nga mallrat, materialet ose artikujt, ose t'i asgjësojë vetë mallrat, artikujt ose materialet në fjalë (Neni 19 i Ligjit për Markat Tregtare)
- ◆ **një urdhër për t'i dorëzuar mallrat, materialet ose artikujt që përbëjnë shkelje** tek pronari i markës së shkelur, ose tek një person apo ndërmarrje tjetër të caktuar nga Gjykata (Neni 20). Nëse mallrat, materialet, ose artikujt të cilët përbëjnë shkelje janë dorëzuar në pajtim me urdhrin e Gjykatës, atëherë cilado palë mund të kërkojë nga

If the Court decides not to issue an order under Article 23.1 item “c”, the surrendered goods will be given back to the person from whom they were taken (Article 23.4)

- ◆ **an order which authorizes a law enforcement agency to seize any goods, materials, or articles** if, after assessment of the evidence and consideration of testimony under oath, the Court determines that reasonable grounds exist to suspect that such goods, materials and articles violate the registered trademark, and are in the possession, custody or control of a person or undertaking for the purpose of selling, distributing such goods or articles in the course of trade. (Article 25)

In addition to the above-mentioned, according to the Law on Obligations, a trademark proprietor can also claim **material and non-material damages** in a civil proceeding (Article 200 par.1). In this case, the Court should determine the amount of such compensation at its own discretion. Monetary damages are usually calculated based on the profit obtained by the defendant through the infringing acts. In order to claim these damages, the plaintiff must prove to the Court that 1) there is an actual damage; 2) the damage has been caused by the illegal act of the defendant; and 3) that there is a causal link between the damaging actions and incurred consequences.

6.3.2 Criminal Proceedings

A trademark proprietor can bring a criminal action against any undertaking that allegedly infringed his registered trademark. **Article 241 of the Provisional Criminal Code** criminalizes any **unauthorized use of a trade name, trademark or design with the intent to deceive purchasers or consumers of goods and services**, while **Article 245** criminalizes any **manufacturing and use of false marks, measures and weights with the intent to use them as genuine in the course of trade**. A criminal proceeding begins with filing of a criminal charge against an alleged infringer by the public prosecutor, which is based on a criminal complaint by the injured party (See the Provisional Code on Criminal Procedure). The trademark owner must provide all the necessary evidence with regard to the alleged infringement i.e. ownership, names of the alleged infringer(s), and the nature of the infringing act. When sufficient evidence is provided, the public prosecutor can open investigations and file an indictment. The law provides for imprisonment of up to two years and confiscation of infringing goods for offences committed under Article 241, and imprisonment from 3 months to five years for offenses committed under Article 245.

Gjykata të lëshojë urdhër për t'i asgjësuar ose konfiskuar ato tek personi ose ndërmarrja që Gjykata e ka caktuar si të përshtatshëm për posedimin e tyre (Neni 23). Nëse Gjykata vendosë që të mos lëshojë urdhër në bazë të Nenit 23.1(c), atëherë mallrat e dorëzuara do t'i kthehen personit nga i cili ato janë marrë (Neni 23.4).

- ◆ **një urdhër që e autorizon një autoritet zbatues të konfiskojë mallra, materiale, ose artikuj** në qoftë se Gjykata, pas vlerësimit të provave dhe dëgjimit të dëshmisë nën betim, vjen në përfundim se ekzistojnë baza të arsyeshme për të dyshuar se mallrat, materialet, dhe artikujt në fjalë përbëjnë shkelje të markës së regjistruar tregtare, dhe janë në posedim, nën kujdes ose në kontrollin e një personi ose ndërmarrje me qëllim të shitjes ose distribuimit të këtyre mallrave ose artikujve, gjatë zhvillimit të veprimtarisë afariste (Neni 25).

Përveç siç është cekur më lartë, në bazë të Ligjit për Detyrimet, një pronar i markës tregtare mund të kërkojë edhe **dëmshpërblim për dëmet materiale dhe jo materiale** në një procedurë civile (Neni 200.1). Në këtë rast, Gjykata duhet ta përcaktojë shumën për kompensimin e dëmeve sipas vlerësimit të vetë. Dëmshpërblimet monetare zakonisht kalkuloohen në bazë të fitimit të krijuar nga pala e paditur përmes veprimtarisë kundërvajtëse. Për të fituar dëmshpërblimin, paditësi duhet të provojë para Gjykatës se (1) faktikisht ekziston dëmi; (2) se dëmi është shkaktuar nga veprimet jashtëligjore të të paditurit; dhe (3) se ekziston lidhja në mes të veprimeve të dëmshme dhe pasojave të krijuara.

6.3.2 Procedura Penale

Një pronar i markës tregtare mund të ngrisë padi penale kundër çdo ndërmarrjeje e cila mund të ketë shkelur markën e tij tregtare të regjistruar. **Neni 241 i Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale** e konsideron krim çdo **përdorim të paautorizuar të emrit tregtar, markës tregtare, ose dizajnit me qëllim të mashtrimit të blerësve ose konsumatorëve lidhur me mallrat ose shërbimet e caktuara**, përderisa **Neni 245** e konsideron krim çdo **krijim ose përdorim të markave, masave dhe peshave të falsifikuara, me qëllim të përdorimit të tyre si të vërteta gjatë zhvillimit të afarizmit**. Procedura penale fillon me ngritjen e aktakuzës penale kundër shkelësit të mundur nga ana e prokurorit publik, bazuar në ankesën për vepër penale të paraqitur nga ana e palës së dëmtuar (shih Kodin e Përkohshëm të Procedurës Penale). Pronari i markës tregtare duhet t'i sigurojë të gjitha dëshmitë e dokumentuara në lidhje me shkeljen e mundur, p.sh. dëshminë e pronësisë, emrin ose emrat e personave që mund të kenë bërë vepër penale, dhe natyrën e veprës penale. Atëherë kur sigurohen prova të mjaftueshme, prokurori publik mund të hapë hetimet dhe të ngritë aktakuzën. Ligji parasheh dënimin me burgosje deri në dy vjet dhe konfiskimin e mallrave për veprat e kryera në bazë të Nenit 241, ose dënim me burgosje prej 3 muaj deri në pesë vite për veprat e kryera në bazë të Nenit 245.

6.3.3 Administrative Proceedings

In most of the countries around the region, there are different inspectorates established within the ministries of trade and industry, and/or the ministries of culture, which act as the coordinators between different administrative authorities engaged in protection and enforcement of trademark rights. These administrative authorities may be the ministries or chambers of commerce, Police, Customs etc. which are given broad powers related to protection and enforcement of trademarks. These powers include the right to:

- ◆ enter and search any market and business premises;
- ◆ issue orders to stop infringing actions;
- ◆ impose fines;
- ◆ revoke the business licenses of infringers.

The national intellectual property offices in these countries are not usually involved directly in investigation and control actions, but issue written opinions on whether there is an infringement or not upon request of the competent administrative authorities. Upon presentation of evidentiary documents, a trademark owner can ask any of these competent administrative authorities to take the necessary steps in order to stop the act of infringement.

In Kosovo, there is no central administrative authority established yet which would deal exclusively with trademark infringements, and would coordinate the work of other administrative authorities. Despite this, the Kosovo Law on Trademarks lists offences and corresponding fines that can be imposed by existing administrative authorities i.e. Customs (See Part VI of the Law on Trademarks). There is an immediate need to establish an inter-institutional cooperation and coordination in Kosovo, and to provide opportunities for trademark proprietors to use administrative remedies in protecting and enforcing their trademark rights. Administrative remedies are deemed the most appropriate in terms of cost and time, but only when the infringement is obvious to the administrative agencies. In more complicated cases, a trademark proprietor will have to bring either a civil or criminal action in Court.

6.3.3 Procedura Administrative

Në shumicën e vendeve të rajonit ekzistojnë inspektorate të ndryshme të themeluara në kuadër të ministrive të tregtisë dhe industrisë, dhe/ose ministrive të kulturës, të cilat veprojnë si bashkërenduese në mes të autoriteteve të ndryshme administrative të angazhuara në mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të markave tregtare. Këto autoritete administrative mund të jenë ministrinë ose odat ekonomike, Policia, Doganat, etj., të cilave u jepen kompetenca të zgjeruara lidhur me mbrojtjen dhe zbatimin e markave tregtare. Këto kompetenca përfshijnë të drejtën e:

- ◆ hyrjes dhe kërkimit në çdo treg ose objekt afarist;
- ◆ lëshimit të urdhrave për ndërprerjen e veprimeve kundërvajtëse;
- ◆ vënies së gjobave;
- ◆ revokimit të lejes së punës për kundërvajtësit.

Zyrat vendore të pronësisë intelektuale në këto shtete zakonisht nuk përfshihen drejtpërdrejt në hetime dhe aksione kontrolluese, por lëshojnë opinione me shkrim se a ka shkelje apo jo, në bazë të kërkesës së autoritetit kompetent administrativ. Me rastin e paraqitjes së dëshmive të dokumentuara, pronari i markës tregtare mund t'i drejtohet me kërkesë cilitdo prej këtyre autoriteteve kompetente administrative që këta të marrin masa të duhura për ta ndaluar veprimin kundërvajtës.

Në Kosovë akoma nuk është themeluar një autoritet qendror administrativ i cili do të merrej ekskluzivisht me shkeljet e markave tregtare, dhe do të bashkërendonte punën e autoriteteve tjera administrative. Përkundër kësaj, Ligji për Markat Tregtare i radhitë kundërvajtjet dhe gjobat gjegjëse të cilat mund të aplikohen nga autoritetet ekzistuese administrative, si p.sh. doganat (shih Pjesën e VI të Ligjit për Markat Tregtare). Ekziston edhe nevoja e afërt për të themeluar bashkëpunimin dhe bashkërendimin ndërinstitucional në Kosovë, dhe të sigurohen mundësi që pronarët e markave tregtare të shfrytëzojnë mjetet për zgjidhje në nivelin administrativ për të mbrojtur dhe realizuar të drejtat e tyre të markave tregtare. Mjetet administrative konsiderohen si më të volitshmet për sa i përket shpenzimeve materiale dhe kohore, por vetëm në rastet kur kundërvajtja është e evidente për autoritetet administrative. Në raste më të komplikuar, pronari i markës tregtare duhet t'i drejtohet Gjykatës me padi civile ose penale.

6.4 The Role of Customs in Combating Counterfeiting and Enforcing Trademark Rights: Examples from Other Countries

Counterfeiting refers to crimes related to trademarks and involves an intentional trademark infringement. Despite the fact that the counterfeiting is as harmful as any other drug or trafficking crime, it is unfortunately not treated as such, and is still considered a “less serious” crime. According to global estimations, 7% of all world trade is concentrated in counterfeit goods. A survey conducted in 2005 showed that the average loss of tax revenues in the European Union caused by counterfeiting was estimated to be € 12, 866 million covering different sectors. The worst part is that the world’s most threatening terrorist organizations are financed directly from this counterfeiting activity.

Kosovo is a country shifting towards an open market economy, although with very small steps and with countless barriers and challenges. Its geographical position in South-eastern Europe makes Kosovo a favourable channel for the counterfeit of goods. Many counterfeit goods such as clothing, footwear and different household consumer products can be bought in every corner of the streets of Kosovo. Trade names of both globally well-known and less known companies are also illegally used by different local business holders, thus creating consumer confusion and misleading them as to the origin of the goods and services that they provide. This prevailing situation, without a doubt, gives Kosovo a very bad image in the eyes of foreign investors who would otherwise be interested in doing business in Kosovo. It also opens the door to counterfeiters and illegal actors to use our country as a channel for different forms of IP right infringements.

Customs play a very important role in combating counterfeiting. Most of the regional countries i.e. Macedonia, Croatia and Bosnia and Herzegovina have reformed their customs codes in order to include provisions which give customs the authority to act in cases of counterfeiting, and also provisions which enable trademark proprietors to request general monitoring measures for trademarks. Although the Regulation No. 2004/01 on the Customs Code of Kosovo provides Kosovo Customs with broad powers with respect to the detention and seizure of goods, articles and other materials, there is no provision which would enable interested parties to request a general monitoring of a trademark by Custom authorities as it is the case in the abovementioned regional countries.

A request for general monitoring means that any IP right holder can submit a request to Customs asking for a long term surveillance of goods passing through customs. Bosnia and Herzegovina and Macedonia call these requests “Customs Watch Applications”. Any IP right owner or authorised user (licensee) can ask customs to take enforcement measures to protect IP rights. The IP right owner must submit an application, which must be accompanied by: a trademark registration certificate; proof confirming his allegation of the likelihood of IP rights violation; other relevant data which might be helpful to customs; a proposal relating to the length of customs measures that he is requesting; and a statement obliging the IP right owner to compensate for damages in the event that his allegations turn out to be incorrect. These applications are then examined by customs authorities in charge. If the application is accepted, the IP right owner will be asked to deposit a sum to cover customs expenses relating to the storage of goods. If customs identify infringing goods, it will notify the IP right

6.4 Roli i Doganave në Luftimin e Falsifikimit dhe në Mbrojtjen e Të Drejtave të Markave Tregtare: Shembuj nga Shtete të Tjera

Falsifikimi i referohet veprave penale përkitazi me markat tregtare, dhe përbën shkelje të qëllimshme të markës tregtare. Përkundër faktit që falsifikimi është aq i dëmshëm sa edhe krimet me drogë dhe trafikim, fatkeqësisht ai nuk trajtohet si i tillë dhe akoma konsiderohet si krim “jo i rëndë”. Sipas përlllogaritjeve globale, 7% e tërë tregtisë botërore është e përqendruar në mallra të falsifikuara. Një sondazh i kryer në vitin 2005 tregon që humbja mesatare e të hyrave tatimore në Bashkësinë Evropiane e shkaktuar nga falsifikimet në sektorë të ndryshëm është llogaritur të jetë 12 miliard e 866 milion Euro. Më e keqja është se organizatat më kërcënuese terroriste në botë financohen drejtpërdrejt nga veprimtaritë me falsifikime.

Kosova është një vend i cili po shkon drejt një ekonomie të hapur të tregut, por, megjithatë, me hapa shumë të vegjël dhe me pengesa dhe sfida të panumërta. Pozita gjeografike në juglindje të Evropës e bën Kosovën një vend të favorshëm ku mund të kanalizohet qarkullimi i mallrave të falsifikuara. Shumë nga këto mallra, siç janë veshmbathja, këpucët, dhe shumë produkte të tjera të amvisërisë mund të blihen në çdo kënd anembanë rrugëve të Kosovës. Emrat tregtar të kompanive të njohura botërisht dhe të atyre më pak të njohura përdoren ilegalisht nga pronarë të bizneseve të ndryshme vendore, me ç’rast shkaktojnë konfuzion tek konsumatorët dhe i mashtrojnë lidhur me prejardhjen e produkteve ose shërbimeve që ata i ofrojnë. Kjo situatë që mbizotëron, pa mëdyshje, i jep Kosovës një imazh të keq në sytë e investitorëve të huaj, të cilët në rrethana të ndryshme do të interesoheshin për të investuar në Kosovë. Njëkohësisht, kjo situatë i hapë dyert falsifikuesve dhe vepruesve të jashtëligjshëm ta përdorin vendin tonë si vatër të shkeljeve të ndryshme të Pronës Intelektuale.

Doganat e luajnë një rol shumë të rëndësishëm në luftimin e falsifikateve. Shumica e vendeve të rajonit, p.sh. Maqedonia, Kroacia dhe Bosnja dhe Hercegovina i kanë reformuar kodet e tyre doganore në mënyrë që të fusin dispozita të cilat i japin doganave autoritet për të vepruar në raste të falsifikimeve, si dhe dispozita të cilat u mundësojnë pronarëve të markave tregtare të kërkojnë masa të përgjithshme monitoruese për markat tregtare. Megjithëse Rregullorja Nr. 2004/01 për Kodin Doganor të Kosovës i jep Doganave të Kosovës kompetenca të zgjeruara në lidhje me ndaljen dhe konfiskimin e mallrave, artikujve, dhe materialeve tjera, nuk ekziston asnjë dispozitë e cila u mundëson palëve të interesuara të kërkojnë monitorim të përgjithshëm nga ana e autoriteteve doganore për një markë tregtare, siç është rasti me vendet rajonale të lartcekura.

Një kërkesë për monitorim të përgjithshëm nënkupton që çdo pronar i së drejtës së pronësisë intelektuale mund t’u paraqesë kërkesë Doganave duke kërkuar nga ata vëzhgim afatgjatë të mallrave që kalojnë përmes doganës. Bosnja dhe Hercegovina dhe Maqedonia këto kërkesa i quajnë “Aplikacion për Ruajtje Doganore”. Çdo pronar i të drejtës në pronën intelektuale ose i autorizuari i tij (i licencuari) mund të kërkojë nga doganat që ato të marrin masa zbatuese për mbrojtjen e të drejtave në pronën intelektuale. Paraprakisht, pronari duhet të dorëzojë një aplikacion, të cilit duhet bashkëgjitur: çertifikatën e regjistrimit të markës tregtare; prova të cilat konfirmojnë pohimin e pronarit se ekzistojnë shkelje të së drejtës në pronën intelektuale; të dhëna të tjera relevante të cilat mund t’i ndihmojnë doganës; një propozim që tregon se

owner immediately, who in return must decide within a very short time whether he wants to bring any civil or criminal action against the infringer. If the IP right owner brings a court action, a copy of the claim must be submitted to customs. In this case, the customs authorities will extend the seizure of goods until the final court decision.

In addition to bringing court claims against actual trademark infringement as provided for in the Kosovo Law on Trademarks, these provisions in the Customs Code will enable trademark proprietors to detect imminent infringements as well. The establishment of an inter-institutional cooperation between different state agencies, and the computerization of Customs Authorities are prerequisites to achieving this goal.

deri në ç'masë duhet dogana të merr masa sipas kërkesës së tij; dhe një deklaratë e cila e obligon pronarin që paraqet kërkesën, të kompensojë për dëmet e shkaktuara në rast se pretendimet e tij nuk qëndrojnë. Ky aplikacion pastaj shqyrtohet nga autoritetet kompetente doganore, dhe nëse pranohet, nga pronari kërkohet të depozitohet një shumë për të mbuluar shpenzimet e doganës për deponimin e mallrave. Nëse doganat i zbulojnë mallrat të cilat përbëjnë shkelje, menjëherë e lajmëron bartësin e së drejtës së pronësisë intelektuale, i cili pastaj duhet brenda një afati të shkurtë të vendosë nëse dëshiron të ngrisë padi civile ose penale kundër kundërvajtësit. Nëse pronari i së drejtës së pronësisë intelektuale ngrit padi, atëherë një kopje e saj duhet t'i dërgohet doganës. Në këtë rast, autoritetet doganore e zgjasin afatin e konfiskimit të mallrave deri në vendimin përfundimtar të Gjykatës.

Përveç mundësisë që të sjellin në gjykatë raste të shkeljes së markave tregtare, siç është paraparë në Ligjin për Markat Tregtare të Kosovës, këto dispozita të Kodit Doganor po ashtu u mundësojnë pronarëve të markave tregtare t'i hetojnë edhe shkeljet potenciale. Themelimi i një bashkëpunimi ndërinstitucional në mes të autoriteteve të ndryshme shtetërore, dhe kompjuterizimi i shërbimeve doganore janë parakushte për arritjen e këtij qëllimi.

6.5 Exercise 1: Trademark Infringement

INSTRUCTIONS:

You can work in groups. Read the exercise below and answer the following questions. At the end of the exercise, please share your answers with other participants and the instructor.

FACTS:

The Gillette Company develops, manufactures, distributes and sells battery products around the world. Its *Duracell*® brand batteries of various sizes are used for many different products. For example, its batteries can be used in television remote controls, toys, flashlights, digital cameras, lanterns, home smoke detectors, hearing aids and many other products. Because of the popularity of its batteries, millions of consumers around the world recognize the brand, which is now the most valued battery trademark in the world. *Business Week* magazine indicates that the *Duracell*® trademark (brand) is worth over US\$3.5 billion dollars, which makes it the 84th most valuable trademark in the world.¹

Gillette has two trademarks to protect the battery product. First, the word *Duracell*® is registered as a trademark. Second, *Gillette* uses the copper color on the battery as a trademark in order to distinguish its batteries from its competitors. The copper color has also been registered as a trademark.

Proceeding with the assumption that both the word and color are registered in Kosovo, it is worth noting that the word and copper color are on the packaging and the batteries of different sizes. These marks appear on AAA, AA, C, D and 9-volt batteries sold in the market place in various types of retail locations, for example, food stores, small convenience stores, and photo shops.



None of the genuine batteries are made in Kosovo. All genuine batteries are imported via land transport. As a result, the genuine products make their way into Kosovo from Greece or from a port in Croatia, transiting through other territories.

Several weeks ago, a few stores began to stock and sell batteries that have the same copper and black color combination and having the word *Doracell* on the packaging and on the battery. These *Doracell* batteries were being sold on the shelf next to *Duracell*®, but for a price that is 60% cheaper than the *Duracell*®.

Gillette's local representative tried to convince the shopkeepers to stop selling the cheaper batteries arguing that the *Doracell* batteries infringed the registered trademark. The shopkeepers refused to comply with the request. Later, *Gillette's* representative arranged for a young person from the office to purchase two packages of the *Doracell* so that they would have samples.

¹ *The 100 Top Brands 2006*, Business Week (August 7, 2006). No other battery specific trademark ranks higher.

6.5 Ushtrimi 1: Shkelja e Markës Tregtare

UDHËZIMET:

Ju mund të punoni në grupe. Lexoni ushtrimin më poshtë dhe përgjigjuni në pyetjet që pasojnë. Në fund të ushtrimit, luteni ti ndani përgjigjëjet tuaja me pjesëmarrësit e tjerë dhe instruktorin.

FAKTET:

Shoqëria Gillette zhvillon, prodhon, shpërndanë dhe shetë bateri në mbarë botën. Bateritë me emrin *Duracell*® të madhësive të ndryshme, përdoren për shumë produkte të lloj-llojshme. Për shembull, bateritë e saj përdoren në telekomanda, lodra, ndriçues dore, aparate fotografike, llamba, orë, aparate dëgjimi, dhe për shumë produkte të tjera. Për arsye të popullaritetit që kanë bateritë e saj, me miliona konsumatorë në mbarë botën e njohin këtë emër dhe tani është marka tregtare më me vlerë në botë për bateri. Revista *Business Week* raporton që vlera e markës tregtare *Duracell*® është mbi \$3.5 miliard dollarë, që e renditë atë në vendin e 84të në mesin e markave tregtare më me vlerë në botë.¹

Gillette ka dy marka tregtare që duhet t'i mbrojë në produktet e baterive. E para, fjala *Duracell*® është e regjistruar si markë tregtare. E dyta, *Gillette* përdorë ngjyrë bakër në mbështjellësin e baterive si markë tregtare për t'i dalluar bateritë e saja nga bateritë e konkurrencës. Edhe ngjyra bakër është regjistruar si markë tregtare.

Duke u nisur nga supozimi se që të dyja, fjala dhe ngjyra, janë regjistruar në Kosovë, vlen të cekët që fjala dhe ngjyra bakër përdoren në paketim sikurse edhe në bateritë e madhësive të ndryshme. Këto marka ekzistojnë në bateritë AAA, AA, C, D dhe 9 volte dhe shiten në pika të ndryshme të shitjes në treg, siç janë, supermarketet, dyqanet ushqimore dhe dyqanet e fotove.

DURACELL
CORPORATION



Asnjë nga bateritë origjinale nuk prodhohen në Kosovë. Të gjitha importohen në Kosovë përmes transportit tokësorë. Rrjedhimisht, produktet origjinale vijnë deri në Kosovë prej Greqisë ose prej ndonjë porti të Kroacisë, duke kaluar pastaj transit nëpër vende të tjera deri këtu.

Para disa jave, disa dyqane u furnizuan dhe filluan të shesin bateri me kombinimin e njëjtë me ngjyrë bakër dhe të zezë dhe me fjalën *Doracell* në paketim dhe në bateri. Këto bateri *Doracell* shiteshin në rafta afër baterive *Duracell*®, por me çmim 60% më lirë se *Duracell*®. Përfaqësuesi lokal i shoqërisë *Gillette* u mundua t'i bindë shitësit që të ndërpresin shitjen e baterive më të lira, duke argumentuar se bateritë *Doracell* bëjnë shkelje të markës së regjistruar tregtare. Shitësit refuzuan t'i binden kërkesës. Më vonë, përfaqësuesi i *Gillette* siguroj dy paketa të baterive *Doracell* në mënyrë që të ketë mostra.

¹ 100 Top Brands 2006, Business Week (Gusht 7, 2006). Asnjë markë tregtare tjetër e baterive nuk rankohet më lartë.

Questions:

1. What evidence does *Gillette's* representative need in order to establish its trademark rights for protection in Kosovo?
2. Does *Gillette's* representative need to obtain a sample of the battery that *Gillette* believes is infringing?
3. Are there sufficient grounds for the court to suspect that there is a violation of the trademark?
4. Based on the shopkeeper's refusal to remove the cheaper batteries from the store shelves, what can *Gillette's* representative ask a court to do?
5. Can the shopkeeper request that it be permitted to remove the batteries from the packaging that bears an infringing trademark?
6. Based on the type of goods involved, if the shopkeeper asks the court, should the court allow the shop keeper to remove the trademark that is on the batteries themselves?
7. Is the sale of the cheaper batteries a basis for seeking criminal prosecution of the shop keepers selling these goods?
8. If the shopkeeper surrenders invoices or other documents identifying the local source of the goods or if the shopkeeper identifies persons delivering the goods, should the trademark owner contact law enforcement for an investigation or should the trademark owner, *Gillette* undertake some investigatory steps?
9. Based on information provided by the shopkeeper, if it is found that there is a warehouse in Kosovo where batteries are brought from abroad bearing no trademarks, but are labeled and packaged with *Doracell* once they are in the Kosovo warehouse, can the *Gillette* representatives ask the court to:
 - a) order the confiscation of machinery, including color printers or computers, used to make the infringing *Doracell* labels or packaging?
 - b) order the imposition of penalties on those who are making the packaging or labels to supply the shop keepers?

NOTE: (These facts were created specifically for a training workshop held in October 2006 by a BearingPoint consultant who is not the author of this participant guide. As such, facts do not reflect the actual trade of *Gillette's* Duracell batteries. The trademark is used solely for educational and training purposes).

Pvetje:

1. Çfarë dëshmi i nevojiten përfaqësuesit të *Gillette* për të vërtetuar të drejtën mbi markën tregtare për t'u mbrojtur në Kosovë?
2. A është e nevojshme që përfaqësuesi i *Gillette* të sigurojë mostra të baterive të cilat besohet se përbëjnë shkelje?
3. A ka bazë të mjaftueshme për gjykatën që të dyshojë se ka shkelje të së drejtës mbi markën tregtare?
4. Bazuar në refuzimin e shitësit për të hequr bateritë më të lira nga raftet e dyqanit, çfarë mase mund të kërkojë përfaqësuesi i *Gillette* nga gjykata?
5. A mund të kërkojë shitësi i dyqanit që t'i lejohet zhvendosja e baterive nga paketimi i cili përmban markën e shkelur tregtare?
6. Bazuar në llojin e mallit në fjalë, nëse shitësi i dyqanit kërkon nga gjykata që t'i lejohet heqja e markës tregtare nga bateritë, a duhet gjykata t'ia mundësojë këtë?
7. A përbënë shitja e baterive më të lira bazë për ndjekje penale të shitësit i cili shet bateritë e tilla?
8. Nëse shitësit dorëzojnë faturat ose dokumentet e tjera përmes të cilave identifikohet burimi lokal i furnizimit ose nëse shitësit identifikojnë personat të cilët bëjnë shpërndarjen e mallit në fjalë, a duhet që pronari i markës tregtare të kontaktojë zbatuesit e ligjit për të zhvilluar hetimet apo a duhet që vetë pronari i markës tregtare, *Gillette*, të ndërmer disa hapa hetimorë?
9. Bazuar në informatat e siguruar nga shitësit, nëse zbulohet se në Kosovë ekziston një depo e cila furnizohet me bateri nga jashtë pa kurrfarë marke tregtare, por të cilat janë etiketuar dhe paketuar me *Doracell* pasi që kanë hyrë në Kosovë dhe kanë mbërritur në depo, a mund përfaqësuesi i *Gillette* të kërkojë nga gjykata që:
 - a) të urdhërojë konfiskimin e makinerive, përfshirë shtypësit kolor dhe kompjuterët të cilët janë përdorur për prodhimin e etiketave ose paketimit *Doracell* të cilat përbëjnë shkelje?
 - b) të urdhërojë gjobitjen e atyre të cilët bëjnë paketimin ose etiketimin dhe u shesin dyqaneve

SHËNIM: Këto fakte u sajuan veçanërisht për një seminar të mbajtur në Tetor të vitit 2006 nga një konsulent i Bearing Point-it, i cili nuk është autor i këtij libri. Faktet e paraqitura këtu, si të tilla, nuk e pasqyrojnë tregtinë faktike të baterive Gillette Duracell. Kjo markë tregtare është shfrytëzuar vetëm për qëllime të trajnimit).

6.7 Summary

This module explains how to employ available national remedies for protection and enforcement of trademark rights, and the role of customs in combating counterfeiting.

Upon Completion of this module, you learned to:

- ◆ List available remedies for a violation of a trademark;
- ◆ Explain the role of customs in combating counterfeiting and enforcement of trademark rights.

6.7 Përmbledhje

Ky modul ka sqaruar se si të shfrytëzohen mjetet e disponueshme juridike vendore për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave në markat tregtare, si dhe rolin e doganave në luftimin e falsifikimit.

Me përfundimin të këtij moduli, ju keni mësuar:

- ◆ T'i numëroni mjetet e disponueshme juridike për shkeljet e një marke tregtare;
- ◆ Të shpjegoni rolin e doganave në luftimin e falsifikimit dhe në realizimin e të drejtave nga markat tregtare.



MODULI 7:

MARKAT KOLEKTIVE DHE ÇERTIFIKUESE

COLLECTIVE AND CERTIFICATION MARKS

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet për shumëfishim, ose të transmetohet në mënyrë elektronike, mekanike, të fotokopjuar, të incizuar, ose në ndonjë mënyrë tjetër, pa lejen paraprake të EMSG.

Table of Contents

MODULE 7: COLLECTIVE AND CERTIFICATION MARKS

7.1 Overview.....	1
7.2 Learning Objectives	1
7.3 Collective Marks	2
7.4 Certification Marks	4
7.5 Exercise 1: Likelihood of Consumer Confusion.....	5
7.6 Summary.....	7

Tabela e Përmbajtjes

MODULI 7: MARKAT KOLEKTIVE DHE ÇERTIFIKUESE

7.1 Pasqyrë.....	1
7.2 Objektivat Mësimore	1
7.3 Markat Kolektive	2
7.4 Markat Çertifikuese.....	4
7.5 Ushtrimi 1: Mundësia E Konfuzionit Të Konsumatorëve.....	5
7.6 Përmbledhje	7

Collective and Certification Marks

7.1 Overview

This module gives an overview of collective and certification marks and explains how they differ between each other and from ordinary trademarks.

7.2 Learning Objectives

Upon completion of this module, you will be able to:

- ◆ Identify collective and certification marks
- ◆ Explain the nature of collective and certification marks
- ◆ Analyze the acquisition of rights from collective and certification marks

Markat Kolektive dhe Çertifikuese

7.1 Pasqyrë

Ky modul bën një përmbledhje të markave kolektive dhe atyre çertifikuese, dhe sqaron se si dallojnë ato njëra nga tjetra në një anë, dhe nga markat tregtare të rëndomta në anën tjetër.

7.2 Objektivat Mësimore

Pas përfundimit të këtij moduli, ju do të keni mundësi:

- ◆ T'i identifikoni markat kolektive dhe markat e çertifikimit;
- ◆ Të shpjegoni natyrën e markës kolektive dhe asaj të çertifikimit;
- ◆ Të analizoni fitimin e të drejtave të markave kolektive dhe markave të çertifikimit.

7.3 Collective Marks

Unlike regular trademarks, a collective mark is a mark which is used by members of an association in order to associate themselves with the quality, geographical origin or any other characteristics set by respective association. This means that a **proprietor** of a collective mark **is not a natural person**, but is rather a business association, private or public enterprise, partnership, legal entity or other organization or establishment that is engaged in economic activity (See Article A-2). Article 7bis of the Paris Convention obliges member states to provide for collective marks. Although the term “association” is not clearly defined by the Convention, it is understood to mean trader’s and manufacturer’s associations and not government departments.

A collective mark can consist of a sign or indication which may serve in trade to designate the geographical origin of the goods or services (Article A-3.1). As provided in Article 9.1 this is not the case with regular trademarks, because item “b” of this article prohibits the registration of trademarks composed of these characteristics. (Please note that Article A-3.1 of the present Law contains a technical mistake where it refers to Article 9.1 item “c”, instead of item “b”). Article 7(1)(c) of the First Council Directive also provides that a sign which cannot serve as a regular trademark, may function as a collective mark.

The second important difference between the collective marks and regular trademarks is that the proprietor of a collective mark does not intend to prevent third parties from using its collective mark. To the contrary, collective marks are **registered with the intention of letting the others (members of the owner association) use these marks**, provided that they comply with conditions of use set forth by the proprietor. Therefore, when applying for the registration of a collective mark, the applicant must also file with the KIPO terms which govern the use (e.g. persons authorized to use the mark, conditions of membership of the association, conditions of use, and sanctions for misuse) (Article A-5.1). In other words, the owner is responsible for ensuring compliance with certain standards by its members, and for fixing sanctions for misuse of the mark (A-5.2).

The terms governing the use of the mark must be open to public inspection. This will ensure that a collective mark shall not be registered if:

- ◆ There is a substantial likelihood that the public will be misled as to the character or significance of the mark, or it is likely to be taken to be something other than a collective mark (Article A-4.1) or
- ◆ The terms governing the use of the mark are contrary to public policy or to accepted principles of morality (Article 6-1 item b)

If a collective mark is registered contrary to these two provisions, the registered collective mark will be declared invalid.

7.3 Markat Kolektive

Ndryshe nga markat tregtare të rëndomta, marka kolektive është markë e cila përdoret nga anëtarët e ndonjë shoqate me qëllim të asocijimit të tyre me kualitetin, prejardhjen gjeografike apo karakteristikat e tjera të cila janë vendosur nga shoqata konkrete. Kjo do të thotë që një **pronarë** i një marke kolektive **nuk është një person fizik**, por është një shoqëri afariste, ndërmarrje publike ose private, ortakëri, person juridik, ose shoqëri tjetër e angazhuar në veprimtari ekonomike (shih Nenin A-2). Neni 7bis i Konventës së Parisit i detyron shtetet anëtare të ofrojnë mbrojtje për markat kolektive. Edhe pse termi “shoqatë” nuk është definuar qartë me Konventë, është e kuptueshme që flitet për shoqatat e tregtarëve dhe prodhuesve, e jo për departamentet qeveritare.

Një markë kolektive mund të përbëhet nga një shenjë ose tregues që mund të shërbejë në tregti për përcaktimin e prejardhjes gjeografike të mallrave dhe shërbimeve (Neni A-3.1). Siç parashihet me Nenin 9.1, kjo nuk vlen për markat e rëndomta tregtare, sepse pika “b” e këtij Neni e ndalon regjistrimin e markës tregtare e cila i përmban këto karakteristika. (Ju lutem vëreni që Neni A-3.1 i Ligjit përmban një gabim teknik ku i referohet Neni 9.1 pika “c”, në vend të pikës “b”). Neni 7(1)(c) i Direktivës së Këshillit të Parë gjithashtu parasheh që një shenjë, e cila nuk mund të shërbejë si markë tregtare, mund të funksionojë si markë kolektive.

Dallimi i dytë me rëndësi në mes të markës kolektive dhe asaj tregtare është se pronari i markës kolektive nuk ka për qëllim pengimin e palëve të treta nga përdorimi i markës kolektive. Përkundrazi, markat kolektive **regjistrohen me qëllim të lejimit të tjerëve (anëtarë të shoqatës pronare) t’i shfrytëzojnë këto marka**, përderisa ata i përmbahen kushteve të vendosura nga pronari. Kështu që, kur të aplikohet për regjistrim të një marke kolektive, aplikanti duhet gjithashtu t’i paraqesë ZPMTK-së kushtet të cilat e rregullojnë shfrytëzimin (p.sh. personat e autorizuar për ta shfrytëzuar markën, kushtet e anëtarësimit në shoqatë, kushtet e shfrytëzimit, dhe sanksionet e keqpërdorimit) (Neni A-5.1). Me fjalë të tjera, pronari është përgjegjës për të siguruar përputhshmëri me standardet e caktuara nga anëtarët e shoqatës dhe për të vënë sanksione në rast të keqpërdorimit të markës (A-5.2).

Kushtet të cilat e rregullojnë përdorimin e markës duhet të jenë të hapura për inspektim nga ana e publikut. Kjo do të sigurojë që një markë kolektive nuk do të regjistrohet nëse:

- ◆ Ekziston një mundësi e madhe që popullata ta keqkuptojë karakterin ose rëndësinë e markës, ose që mund të konsiderohet si diçka ndryshe nga marka kolektive (Neni A-4.1); ose
- ◆ Kushtet për shfrytëzimin e markës janë në kundërshtim me politikat publike ose me parimet e pranueshme të moralitetit (Neni 6-1 pika b)

Nëse një markë kolektive regjistrohet në kundërshtim me këto dy dispozita, e njëjta do të shpallet e pavlefshme.

After an application for registration of a collective mark is filed, the KIPO will examine it to determine whether all the requirements have been met. Based on its observation it may accept the application in its entirety, accept the application subject to conditions, or refuse it. The collective mark will be examined against the absolute and relative grounds for refusal, bearing in mind the different functions of regular and collective marks. Once the application is accepted, or the conditions specified by the KIPO are met by the applicant, the KIPO publishes the application in the Official Bulletin pursuant to Article 41. In cases when the KIPO accepts the application subject to specified conditions, and the applicant does not comply with these conditions within a prescribed period of time, the application is deemed to be withdrawn.

Any authorized user of the registered collective mark is entitled to call on the proprietor to take violation proceedings if the user's interests have been affected by any violating use. If within two months from the date of that call, the proprietor of the collective mark refuses or fails to do so, the authorized user may bring proceedings on his own as if he was the proprietor of the collective mark.

Pasi që të dorëzohet aplikacioni për regjistrim, ZPMTK e shqyrton atë për të shikuar se a janë plotësuar të gjitha kushtet. Bazuar në vlerësimet e bëra, Zyra, mund ta pranojë aplikacionin si të tërë, ta pranojë aplikacionin duke i vendosur kushte, ose ta refuzojë atë. Marka kolektive shqyrtohet sipas bazës absolute ose relative për refuzim, duke pasur parasysh funksionet e ndryshme të markave të rregullta dhe atyre kolektive. Pasi të pranohet aplikacioni, ose pasi t'i ketë plotësuar aplikanti kushtet e vendosura nga ZPMTK, Zyra e publikon aplikacionin në Buletinin Zyrtar, në pajtim me Nenin 41. Në rastet kur ZPMTK e pranon aplikacionin, por duke i vënë kushte, dhe të cilat aplikanti nuk i plotëson brenda një afati të caktuar, aplikacioni konsiderohet si i tërhequr.

Çdo shfrytëzues i markës kolektive të regjistruar ka të drejtë të kërkojë nga pronari të fillojë procedurë gjyqësore, nëse interesat e shfrytëzuesit të autorizuar janë shkelur nga shfrytëzimi kundërvajtës. Nëse brenda dy muajve pas paraqitjes së kësaj kërkesë, pronari i markës kolektive dështon ose refuzon ta realizojë atë, shfrytëzuesi i autorizuar mund të iniciojë vetë procedurën gjyqësore, njëjtë sikur ai të ishte pronari i markës kolektive.

7.4 Certification Marks

A certification mark is a mark which indicates that the goods or services in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark regarding the origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics (Article 51). Thus, a certification mark also differs from an ordinary trademark in that it is not used to identify the source of the particular goods or services, but rather to certify that particular goods or services possess particular characteristics. With respect to this difference, Article B-2 provides that the reference in Article 3.1 to distinguishing goods or services shall be construed as a reference to distinguishing goods or services which are certified from those which are not certified.

Certification marks differ from collective marks in two main aspects. First, while the purpose of a collective mark is to indicate the commercial origin of goods or services in members of an association, a certification mark **is used to certify certain characteristics of the goods or services**. Second, while collective marks can be used only by a specific group of people, i.e. members of the owner association, certification marks **may be used by anyone who complies with the standards** defined by the owner of a certification mark.

A certification mark can consist of a sign or indication which may serve in trade to designate the geographical origin of the goods or services, provided that the proprietor of such a mark does not restrain the use of such a sign or indication by a person or undertaking that is entitled to use a geographical name (Article B-3).

Rights in certification mark are acquired through registration at the KIPO. When applying for registration of a certification mark, the applicant must submit to the KIPO the terms which govern the use of the mark (Article B-6), which are usually drafted in form of a regulation. Such regulation must contain information about the people who are authorized to use the certification mark, the characteristics to be certified by the certification mark, how the certifying body is to test these characteristics and supervises the use of the mark, and finally the dispute resolution procedures. This regulation must be open to public inspection for the same reasons as for collective marks.

As with collective marks, upon receipt of an application for registration of a certification mark, the KIPO will examine whether all the requirements have been met, and will examine the given certification mark against the common absolute and relative grounds for refusal provided in the present Law, bearing in mind the particularities of certification marks. If the application is accepted, it will be published in the Official Bulletin within a prescribed period of time.

7.4 Markat Certifikuese

Një markë certifikuese është markë e cila tregon që mallrat ose shërbimet, për të cilat ajo përdoret, janë certifikuar nga pronari i markës në lidhje me prejardhjen, materialin, mënyrën e prodhimit të mallit ose kryerjes së shërbimit, cilësinë, saktësinë, ose karakteristikat tjera (Neni 51). Kështu që, një markë certifikuese dallon gjithashtu nga marka e rëndomtë tregtare sepse nuk përdoret për të identifikuar prejardhjen e mallit ose shërbimit por për të certifikuar që mallrat dhe shërbimet e caktuara kanë karakteristika të caktuara. Në lidhje me këtë dallim, Neni B-2 parasheh që referenca në Nenin 3.1, për të veçuar mallrat dhe shërbimet, interpretohet si referencë për veçimin e mallrave ose shërbimeve të cilat janë certifikuar prej atyre që nuk janë të certifikuara.

Markat Certifikuese dallojnë prej markave kolektive në dy aspekte kryesore. Së pari, përderisa qëllimi i markës kolektive është të tregojë prejardhjen komerciale të mallrave ose shërbimeve të anëtarëve të një shoqate, marka certifikuese **përdoret për të certifikuar karakteristikat e mallrave ose shërbimeve**. Së dyti, përderisa markat kolektive mund të përdoren vetëm për një grup specifik njerëzish, p.sh. anëtarë të shoqatës pronare, markat certifikuese mund të **përdoren nga çdokush i cili i plotëson standardet e përcaktuara** nga pronari i markës certifikuese.

Marka certifikuese mund të përmbajë një shenjë ose tregues i cili mund të shërbejë në tregti për përcaktimin e prejardhjes gjeografike të mallrave ose shërbimeve, me kusht që pronari i markës në fjalë nuk e kufizon shfrytëzimin e shenjës ose treguesit të tillë nga një person ose ndërmarrje e cila ka të drejtë të shfrytëzojë një emër gjeografik (Neni B-3).

Të drejtat e markave certifikuese fitohen përmes regjistrimit në ZPMTK. Kur të aplikohet për regjistrim të markës certifikuese, aplikanti duhet t'i dorëzojë ZPMTK-së kushtet të cilat rregullojnë shfrytëzimin e markës (Neni B-6), të cilat zakonisht hartohen në formë të rregullores. Rregullorja e tillë duhet të përmbajë informata lidhur me njerëzit e autorizuar për ta shfrytëzuar markën certifikuese, karakteristikat për t'u certifikuar nga marka certifikuese, si do t'i testojë organi certifikues këto karakteristika dhe të mbikëqyrë shfrytëzimin e markës, dhe në fund, procedurat për zgjidhjen e kontesteve. Kjo rregullore duhet të jetë e hapur për inspektim nga ana e publikut, për të njëjtat arsye sikur te markat kolektive.

Sikurse në rastin e markave kolektive, me pranimin e aplikacionit për regjistrim të markës certifikuese, ZPMTK e shqyrton për të shikuar nëse janë plotësuar të gjitha kushtet për regjistrim, dhe e vlerëson markën në fjalë sipas bazave absolute dhe relative për refuzim, siç parashihet me Ligj, duke pasur parasysh specifikat e markave certifikuese. Nëse aplikacioni aprovet, atëherë shpallet në Buletinin Zyrtar brenda një periudhe të caktuar kohore.

7.5 Exercise 1: Likelihood of Consumer Confusion

INSTRUCTIONS:

You can work in groups. Read the exercise below, and answer each of the questions based on your judgment. After you have answered all the questions, tell us what decision would you render with regard to this case according to Article 48 of the Law on Trademarks? Share your outcomes with the others and the instructor.

Assume that Person A applied for registration of the following trademark composed of the word and figurative mark: St. Hubert (Saint Hubert).



The registration was sought for Classes 29, 39 and 42 according to the NICE Classification Agreement (Class 29 for meat products; Class 39 for coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour etc., and Class 42 for Hotel and Restaurant Services).

The KIPO published the application in the Official Bulletin in December 2007. In February 2008, Person B filed an opposition pursuant to Article 39 of the Kosovo Law on Trademarks. In the statement of the grounds for opposition, Person B claimed that there are relative grounds for refusal of registration pursuant to Article 10.1. Person B claimed that the trademark for which the registration was sought was confusingly similar to its “earlier” Community Trademark (see Article 12.1 (a)) **SAINT-HUBERT 41**, and was sought for the same class of goods and services, which might give rise to likelihood of confusion on the part of the public. Assume that the KIPO rejected the opposition claiming that there was no likelihood of confusion in the mind of public in Kosovo and granted trademark protection to Person A.

Person B filed a claim with the Court to declare the registration invalid.

Using the factors set forth by the European Court of Justice, please answer the following questions about what factors a national court should consider in determining the likelihood of confusion.

1. With respect to the similarity of goods and services:

- a) From the facts of the case, can you tell whether there is any similarity between goods and services concerned? What proof would you need to demonstrate this?
- b) Can the similarity of goods and services in question lead the targeted public to believe that, if they bear an identical or similar sign, they have originated from the same source?
- c) Are Person A and Person B economically associated to each other, or are they in a direct competition with each other and what difference does this make?

7.5 Ushtrimi 1: Mundësia E Konfuzionit Të Konsumatorëve

UDHËZIMET :

Ju do të punoni në grupe. Lexoni ushtrimin e dhënë më poshtë dhe përgjigjuni në pyetjet e dhëna duke u bazuar në gjykimin tuaj personal. Pasi të jeni përgjigjur në të gjitha pyetjet, na thoni se çfarë vendimi do të binit ju në lidhje me këtë rast sipas Nenit 48 të Ligjit mbi Markat Tregtare?

Paramendoni se Personi A ka aplikuar për regjistrim të markës tregtare të përbërë nga fjalë dhe markë figurative: St. Hubert (në përkthim Shën Hubert).



Regjistrimi është kërkuar për Klasat 29, 39 dhe 42 sipas Marrëveshjes së Klasifikimit të Nicës (Klasa 29 për prodhime të mishit; Klasa 39 për kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, miell etj., dhe Klasa 42 për Shërbime Hoteliere dhe Restorante).

ZPMTK ka publikuar aplikacionin në Buletin Zyrtar në dhjetor 2007. Në shkurt të vitit 2008, Personi B ka ngritur kundërshtim sipas Nenit 39 të Ligjit të Kosovës mbi Markat Tregtare. Në deklaratën lidhur me bazën e refuzimit, personi B ka thënë se ekzistojnë baza relative për refuzimin e regjistrimit sipas Nenit 10.1. Personi B më tutje ka thënë se marka tregtare për të cilën kërkohet regjistrimi është e ngjashme me markën tij të ‘‘mëhershme’’ Komunitare (shih Nenin 12.1(a)) SAINT-HUBERT 41 (në përkthim SHËN-HUBERT 41), dhe është kërkuar për klasat e njëjta të mallrave dhe shërbimeve gjë që mund të shkaktojë konfuzion tek publiku. Përveç kësaj, paramendoni se ZPMTK e ka refuzuar kundërshtimin duke pohuar se nuk ekzistojnë bazat relative për refuzim të përmendura nga Personi B, dhe ka regjistruar markën tregtare të Personit A.

Personi B ka parashtruar kërkesë për deklarimin e regjistrimit të pavlefshëm në Gjykatë.

Bazuar në faktorët e përcaktuar nga GjED të cilët duhet të merren parasysh kur vendoset për mundësinë e konfuzionit tek konsumatorët, përgjigjuni në pyetjet në vijim:

1. Lidhur me ngjashmërinë e mallrave dhe shërbimeve;

- a) Nga faktet e rastit, a mund të thuani nëse ekziston ndonjë ngjashmëri në mes të mallrave dhe shërbimeve në fjalë? Çfarë prove do të ju duhet për këtë?
- b) A mundet kjo ngjashmëri e mallrave dhe shërbimeve ta bëjë publikun e synuar të mendoj se , nëse ato shiten nën markën identike apo të ngjashme, vijnë nga burimi i njëjtë?
- c) A janë personi A dhe personi B të lidhur ekonomikisht me njëri tjetrin, apo janë në konkurrencë të drejtpërdrejtë me njëri tjetrin, dhe ku qëndron dallimi?

2. With respect to the similarity between marks?

- a) Is there any visual similarity between the marks?
- b) Is there any aural similarity between the marks?
- c) Is there any conceptual similarity between the marks?

NOTE: This is a real case the outcome of which will be explained to you after the exercise.

2. Lidhur me ngjashmërinë në mes të markave?

- a) A ekziston ndonjë ngjashmëri vizuale (në pamje) në mes të markave në fjalë;
- b) A ekziston ndonjë ngjashmëri aurale (në dëgjim) në mes të markave në fjalë?
- c) A ekziston ndonjë ngjashmëri konceptuale në mes të markave në fjalë?

SHËNIM: Ky është një rast i vërtetë, rezultati i të cilit do të shpjegohet pas përfundimit të ushtrimit.

7.6 Summary

This module gives an overview of collective and certification marks and explains how they differ between each other and from ordinary trademarks.

Upon completion of this module, you learned to:

- ◆ Identify collective and certification marks;
- ◆ Explain the nature of collective and certification marks;
- ◆ Analyze the acquisition of rights over collective and certification marks.

7.6 Përmbledhje

Ky modul bën një përmbledhje të markave kolektive dhe atyre certifikuese dhe sqaron si ato dallojnë njëra prej tjetrës dhe prej markave të rëndomta tregtare.

Pas përfundimit të këtij moduli, ju do të keni mundësi të:

- ◆ T'i identifikoni markat kolektive dhe markat e certifikimit
- ◆ Të shpjegoni natyrën e markës kolektive dhe asaj të certifikimit
- ◆ Të analizoni fitimin e të drejtave të markave kolektive dhe markave të certifikimit



MODULE 8:

**EMRAT E DOMENIT DHE
UZURPIMET KIBERNETIKE**

DOMAIN NAMES AND CYBERSQUATTING

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet për shumëfishim, ose të transmetohet në mënyrë elektronike, mekanike, të fotokopjuar, të incizuar, ose në ndonjë mënyrë tjetër, pa lejen paraprake të EMSG.

Table of Contents

MODULE 8: DOMAIN NAMES AND CYBERSQUATTING

8.1 Overview.....	1
8.2 Learning Objectives	1
8.3 Domain Names and Trademarks.....	2
8.4 Cybersquatting and Available Remedies.....	4
8.5 Exercise 1: Domain Name Dispute	6
8.6 Summary.....	8

Tabela e Përmbajtjes

MODULI 8:EMRAT E DOMENIT DHE UZURPIMET KIBERNETIKE

8.1 Pasqyrë.....	1
8.2 Objektivat Mësimore	1
8.3 Emrat e Domenit dhe Markat Tregtare.....	2
8.4 Uzurpimi Kibernetik dhe Mjetet e Disponueshme Juridike	4
8.5 Ushtrimi 1: Kontest lidhur me emrin e domenit	6
8.6 Përmbledhje	8

Domain Names and Cybersquatting

8.1 Overview

This module explains the relationship between domain names and trademarks, and why it is important for a trademark owner to register a domain name. It also defines the phenomenon of cybersquatting, and sets out available remedies against cybersquatting.

8.2 Learning Objectives

Upon completion of this module, you will be able to:

- ◆ Establish a link between trademarks and domain names;
- ◆ Define the notion of cybersquatting;
- ◆ Use available remedies against cybersquatting.

Emrat e Domenit dhe Uzurpimet Kibernetike

8.1 Pasqyrë

Ky modul sqaron lidhshmërinë në mes të emrave të domenit dhe markave tregtare dhe shpjegon pse është e rëndësishme për një pronar të markës tregtare të regjistrojë emrin e domenit. Gjithashtu e përkufizon fenomenin e uzurpimit kibernetik dhe i numëron mjetet e disponueshme juridike kundër këtij fenomeni.

8.2 Objektivat Mësimore

Pas përfundimit të këtij moduli, ju do të kenë mundësi:

- ◆ Të tregoni lidhjen në mes të markës tregtare dhe emrit të domenit;
- ◆ Të përkufizoni nocionin e Uzurpimit Kibernetik;
- ◆ Të shfrytëzoni mjetet juridike në dispozicion kundër Uzurpimeve Kibernetike

8.3 Domain Names and Trademarks

Domain names are used in relation to internet addresses in the World Wide Web. For instance www.bbc.co.uk is the internet address of one of the world's largest news agencies BBC. The three “w”s are used to refer to the World Wide Web, while **BBC is the domain name** of the news agency. The part “.co”, is the main part of a domain name known in information technology as “gTLD”. Other examples of gTLD's are .com, .net, .org, .int etc. The “.uk” is known as the ccTLD, and is used to identify a particular state. Some other examples of ccTLD are .us for the United States, .al for Albania, .fr for France etc. Kosovo has no ccTLD yet. In absence of a national ccTLD, it has become a custom for Kosovo to use -ks- in forming part of the domain name. Thus, instead of using www.gov.net.ks, the Kosovo Government uses the following address www.ks-gov.net .

A proprietor of a registered trademark can register a domain name that contains a registered trademark, such as BBC. With the increase of the number of Internet users and the expansion of trade over the Internet, domain names have become very lucrative tools for natural persons, legal entities and other undertakings to sell and market their goods and services. Therefore, it is of the utmost importance for natural persons, legal entities or other undertakings to register their registered trademark as a domain name, or to register their domain name as a trademark.

In order to be granted a trademark protection, the domain name must be capable of telling the source of particular goods and services, and not merely be an address. The strength of a domain name must be analyzed within the context of the same “spectrum of distinctiveness” used for determining the strength of other signs which can serve as trademarks (see Module 3).

Since domain names are registered on a “first-come” basis, a proprietor of a registered trademark often cannot register it as a domain name because someone else already owns it. It is also possible that two domain names will be registered that are identical or confusingly similar with each other. The Kosovo Law on Trademarks is silent regarding these situations of trademark infringements on the Internet, and there is no special regulation or piece of legislation which deals with the use of domain names. This is also the case with many other countries. Therefore, in determining the infringement of trademark through domain names, courts usually apply the provisions of existing national laws, and anyone who claims a trademark infringement through a domain name, can seek the remedies provided under such laws. Like other trademark infringement cases, courts generally look at the similarity of marks in sound, meaning and appearance, the similarity of goods and services used in connection with that mark, and the likelihood of confusion in the minds of consumers.

8.3 Emrat e Domenit dhe Markat Tregtare

Emrat e domenit përdoren në lidhje me adresat e internetit në Rrjetin e Mbarë Botës (World Wide Web). Për shembull www.bbc.co.uk është adresa e internetit të një prej agjencive më të mëdha botërore për lajme, pra ajo e BBC-së. Tri shkronjat e para (www) përdoren si shkurtesë e “World Wide Web”, kurse emri **BBC është emri i domenit** i agjencionit të lajmeve. Pjesa “.co”, është pjesa kryesore e emrit të domenit, që në fjalorin e teknologjisë informative njihet si “gTLD”. Shembuj të tjerë të gTLD-së janë **.com, .net, .org, .int** etj. Pjesa e fundit “.uk” njihet si “ccTLD”, dhe përdoret për të identifikuar një shtet të caktuar. Disa shembuj të tjerë të ccTLD-ve janë **.us** për Shtetet e Bashkuara, **.al** për Shqipërinë, **.fr** për Francën. Kosova akoma nuk ka një ccTLD. Në mungesë të një ccTLD kombëtare, është bërë e zakonshme që të përdoret prapashtesa **-ks** në formimin e një pjese të emrit të domenit. Kështu që, në vend se për adresën e internetit të Qeverisë së Kosovës të përdoret www.gov.net.ks, Qeveria momentalisht e përdorë adresën www.ks.gov.net

Një pronar i një marke të regjistruar mund të regjistrojë një emër të domenit i cili përmban markën e regjistruar, sikur rasti i BBC-së. Me rritjen e numrit të shfrytëzuesve të internetit dhe me zgjerimin e tregtisë në internet, emrat e domenit janë bërë vegla shumë fitimprurëse për personat fizik, juridik, dhe ndërmarrje të tjera, për të shitur dhe tregtuar mallrat dhe shërbimet e tyre. Si rrjedhojë, është tejet e rëndësishme për personat fizik, juridik, dhe ndërmarrjet tjera, të regjistrojnë markën e tyre tregtare si emër të domenit, ose të regjistrojnë emrin e domenit si markë tregtare.

Në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e markës tregtare, emri i domenit duhet të jetë në gjendje të tregojë burimin e mallrave dhe shërbimeve të caktuara, dhe jo thjeshtë të jetë një adresë interneti. Fuqishmëria e emrit të domenit duhet të analizohet në kuadër të kontekstit të të njëjtit “spektër të dallueshmërisë” të përdorur në përcaktimin e fuqishmërisë për shenja të tjerë që mund të shërbejnë si marka tregtare (shih Modulin 3).

Pasi që emrat e domenit janë të regjistruar sipas mënyrës “i pari që vjen”, një pronarë i një marke tregtare shpesh nuk mund të regjistrojë emrin e domenit sipas markës tregtare sepse dikush tjetër veçse e ka përvetësuar. Është poashtu e mundshme që të regjistrohen dy emra të domenit që janë identik ose të ngjashëm por që krijojnë konfuzion. Ligji për Markat Tregtare i Kosovës është i heshtur në lidhje me këto situata të shkeljes së markës tregtare në internet, dhe nuk ka as rregullore të veçantë e cila rregullon shfrytëzimin e emrave të domenit. Mirëpo, në të njëjtën situatë gjenden edhe shumë vende të tjera. Si rrjedhojë, në përcaktimin e shkeljes së markës tregtare përmes emrave të domenit, gjykatat zakonisht i zbatojnë dispozitat e ligjeve vendore, dhe kushdo që pretendon se është kryer shkelje ndaj markës së tij tregtare përmes një emri të domenit, mund të shfrytëzojë mjetet juridike të parapara me ligjet vendore. Sikurse me shkeljet tjera të markave tregtare, gjykatat në përgjithësi e vlerësojnë ngjashmërinë e markave në tinguj, nënkuptim, dukje, ngjashmërinë e mallrave dhe shërbimeve të përdorura në lidhshmëri me markën tregtare në kontest, dhe mundësinë që të krijohet konfuzion në mendjen e konsumatorëve.

In addition to national legislation, the WIPO approved, in 2003, certain **Recommendations on Protection of Trademarks and Other Forms of Intellectual Property on the Internet**. These recommendations serve as common guidelines for Member States of the Paris Union and the WIPO with respect to the jurisdiction of courts and the elements which must be taken into account to determine whether a trademark infringement has occurred on the Internet. According to these recommendations, the use of a sign on the Internet is **not** considered a trademark infringement in one country if:

- ◆ The user enjoys rights over that sign in another country;
- ◆ The use was not done in bad faith;
- ◆ The user provides sufficient information to the consumer with respect to the sign that was used in order to avoid any confusion.

Përveç legjislacionit vendorë, OBPI aprovoi në vitin 2003 disa **Rekomandime për Mbrojtjen e Markave Tregtare dhe Formave të Tjera të Pronës Intelektuale në Internet**. Këto rekomandime shërbejnë si udhëzime të përbashkëta për Shtetet anëtare të Unionit të Parisit dhe të OBPI-së në lidhje me juridiksionin e gjykatave dhe elementet të cilat duhet të merren parasysh për të përcaktuar nëse është kryer shkelja e markës tregtare në Internet. Sipas këtyre rekomandimeve, përdorimi i një shenje në internet **nuk** konsiderohet shkelje e markës tregtare në një vend, nëse:

- ◆ Përdoruesi gëzon të drejtat mbi atë shenjë në një vend tjetër
- ◆ Përdorimi nuk është bërë me qëllim të keq
- ◆ Përdoruesi i ofron të dhëna të mjaftueshme konsumatorit lidhur me shenjën e përdorur, në mënyrë që t'i shmanget krijimit të konfuzionit të mundshëm

8.4 Cybersquatting and Available Remedies

A considerable number of trademark infringements through domain names are committed by so-called cybersquatters. **Cybersquatting** is a term that refers to the practice of registering a trademark as a domain name **with the intent of profiting** from it by selling it, usually to the registered trademark owner. For instance, if someone other than the owner of the NIKE trademark registered a domain name www.nike.com with the intent to sell this domain name to NIKE and to profit materially, this is considered cybersquatting. **A cybersquatter is the individual who engages in this illegal activity.** It is important to mention that domain names are registered with domain name registrars, and the latter are not liable for registering domain names that infringe trademarks.

A trademark owner, who has been a victim of a cybersquatter, may initiate legal proceedings available for trademark infringement and claim damages under the traditional trademark law. The United States is the only country which has adopted cyberspace specific trademark legislation, the so-called Anticybersquatting Infringement Act of 1999. Many national courts have successfully managed to apply traditional trademark laws to address the issues of cybersquatting. However, since cybersquatting is an act which occurs over the internet, and, for example, it is possible to register a domain name from Kosovo with a domain registrar located in the United States, it is often very difficult to locate a cybersquatter, and to establish personal jurisdiction. Moreover, court litigation can be very lengthy and costly for trademark owners who want to sue a cybersquatter.

For this reason, most trademark owners prefer to use the **Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)**, which governs all domain name registrars, and which has been introduced by the **Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)** in 1999. The UDRP provides the terms and conditions for disputes relating to the registration and use of Internet domain names. Proceedings are conducted according to the **Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Rules of Procedure)**. In order to be able to use the UDRP, the domain name registrar who registered the domain name at issue must be a party to the UDRP.

The UDRP offers cheaper, faster and better opportunities for a trademark owner to reach international cybersquatters who might not otherwise be reached if sued in national courts. Under the UDRP, a person who applies to register a domain name at any domain name registrar who is party to the UDRP, must represent and warrant that **a) the statements given in the Registration agreement** i.e. name and surname, location etc., are complete and accurate, **b) the registration of the domain name will not infringe upon or otherwise violate the rights of any third party;** **c) the domain name is not being registered for an unlawful purpose,** and **d) the registered domain name will not be knowingly used in violation of any applicable laws or regulations.** It is the obligation of the applicant to determine if the domain name registration infringes or violates someone else's rights.

8.4 Uzurpimi Kibernetik dhe Mjetet e Disponueshme Juridike

Një numër i konsiderueshëm i shkeljeve të markave tregtare përmes emrave të domenit kryhen nga të ashtuquajturit “uzurpues kibernetik”. **Uzurpimi Kibernetik** është një term që i referohet praktikës së regjistrimit të emrit të domenit **me qëllim të fitimit** nga shitja e tij, zakonisht pronarit të markës tregtare të regjistruar. Për shembull, nëse dikush, përveç pronarit, e regjistron emrin e NIKE si emër të domenit në adresën www.nike.com me qëllim të shitjes dhe të përfitimit material, kjo konsiderohet si uzurpim kibernetik. **Një uzurpues kibernetik është individ i cili angazhohet në këtë aktivitet ilegal.** Është me rëndësi të cekët që emrat e domenit regjistrohen përmes regjistruesve të emrave të domenit, dhe këta regjistrues nuk janë përgjegjës për regjistrimin e emrave të domenit të cilët përbëjnë shkelje të markës tregtare.

Një pronar i markës tregtare i cili ka qenë viktimë e një uzurpuesi kibernetik, mund të iniciojë procedurë gjyqësore për shkelje të markës tregtare dhe të kërkojë dëmshpërblim në pajtim me ligjet tradicionale për markat tregtare. Shtetet e Bashkuara janë vendi i vetëm që kanë miratuar ligje specifike për markat tregtare në internet, të ashtuquajturin “Akti Kundër Uzurpimeve Kibernetike” të vitit 1999. Shumë gjykata kanë arritur që me sukses të zbatojnë ligjet tradicionale për markat tregtare që të zgjidhin konteste lidhur me uzurpime kibernetike. Megjithatë, meqenëse uzurpimi kibernetik është një vepër e cila ndodhë në internet, dhe është e mundur që një emër i domenit në Kosovë të regjistrohet nga një regjistrues i cili gjendet në ShBA, atëherë është mjaft vështirë të zbulohet vendndodhja e uzurpuesit kibernetik dhe të themelohet juridiksioni personal. Për më tepër, procedurat gjyqësore mund të jenë mjaft të gjata dhe të kushtueshme për pronarin e markës tregtare i cili dëshiron ta paditë një uzurpues kibernetik.

Për këtë arsye, shumica e pronarëve të markave tregtare preferojnë të shfrytëzojnë **Politikën Uniforme për Zgjidhjen e Kontesteve (PUZK)**, e cila rregullon veprimtarinë e regjistruesve të emrave të domenit, dhe cila është fuqizuar nga **Korporata e Internetit për Emrat dhe Numrat e Caktuar (ICANN)** në vitin 1999. Politika Uniforme për Zgjidhjen e Kontesteve parasheh kushtet dhe kërkesat për kontestet që lidhen me regjistrimin dhe shfrytëzimin e emrave të domenit në internet. Procedurat zhvillohen sipas **Rregullave të Politikës Uniforme për Zgjidhjen e Kontesteve për Emrat e Domenit (Rregullat e Procedurës)**. Për të qenë e mundur të shfrytëzohet PUZK, regjistruesi i emrit të domenit në kontest duhet të jetë palë e PUZK-së.

PUZK ofron mundësi më të shpejta, më të lira dhe më të mira për një pronar të markës tregtare që dëshiron të gjejë uzurpuesin kibernetik, që përndryshe nuk do të mund të gjendej lehtë po të paditej në gjykata vendore. Në bazë të PUZK, një person i cili aplikon për të regjistruar një emër të domenit tek një regjistrues i cili është palë e PUZK-së, duhet të sigurojë dhe të garantojë: a) **deklaratën e dhënë në marrëveshjen e Regjistrimit** p.sh. emrin dhe mbiemrin, vendndodhjen, etj., që janë të plota dhe të sakta, b) që regjistrimi i emrit të domenit **nuk do të shkelë të drejtat e ndonjë pale të tretë**; c) emri i domenit **nuk po regjistrohet për ndonjë qëllim të kundërligjshëm**, dhe d) që emri i domenit i regjistruar **nuk do të përdoret, me vetëdije, në kundërshtim me ndonjë ligj ose rregullore në fuqi.** Është detyrim i aplikantit që të përcakton nëse regjistrimi i emrit të domenit përbën shkelje të të drejtave të dikujt tjetër.

If the registration infringes or violates another person's rights, the person whose rights are violated must prove the following before asking for a favorable resolution:

- ◆ That the domain name at issue is identical, or confusingly similar to a trademark or service mark in which he has rights;
- ◆ That the registrant of the domain name at issue has no rights or legitimate interest in the domain name;
- ◆ That the registrant registered and used the domain name at issue in bad faith.

Notwithstanding the advantages offered by UDRP to trademark owners victimized by cybersquatters, it has one major shortcoming. By bringing an action under the UDRP, a trademark owner can only achieve the cancellation of the registered domain name or have the registered domain transferred to him. No damages can be claimed under the UDRP. Therefore, a trademark owner who is interested in claiming damages must file an action against the cybersquatter in national court.

Në rast se regjistrimi përbënë shkelje të të drejtave të një pale tjetër, atëherë pala e dëmtuar para se të kërkojë zgjidhje në favor të tij duhet të provojë si në vijim,:

- ◆ Që emri i domenit në kontest është identik, ose i ngjashëm, por që shkakton konfuzion, me markën tregtare ose të shërbimit për të cilën posedon të drejtat
- ◆ Që i regjistruari në fjalë nuk posedon të drejtën ose interesin legjitim mbi emrin e domenit
- ◆ Që i regjistruari ka regjistruar dhe shfrytëzuar emrin e domenit në fjalë me qëllim të keq

Duke pasur parasysh përparësitë që PUZK-ja u ofron pronarëve të markave tregtare të viktimizuar nga uzurpuesit kibernetik, megjithatë ajo ka edhe një mangësi të madhe. Duke iniciuar procedurë bazuar në PUZK, një pronarë i markës tregtare mund të arrijë vetëm të anulojë emrin e domenit të regjistruar ose ta bartë atë për veti. Kurrfarë dëmshpërblimi nuk mund të pretendohet në bazë të PUZK. Kështu që, një pronarë i markës tregtare i cili pretendon të marrë dëmshpërblim duhet të iniciojë procedurë kundër uzurpuesit kibernetik në gjykatën vendore.

8.5 Exercise 1: Domain Name Dispute

INSTRUCTIONS:

This is a case study which requires you to work in groups. Please read the exercise below and answer the given questions. After you have answered all the questions, share them with the others and with the instructor.

Facts:

The owner of the registered trademark CORALIA for hotels, hotel reservations, restaurants, beauty and hairdressing salons, or sanatoriums (Class 42), with its principal business in France (Complainant), filed a complaint at the WIPO Arbitration and Mediation Center against an owner of two clubs named Coralia in Turkey (Respondent), who registered the domain name in dispute clubcoralia.com. The domain name was registered with eNom, Inc.

Complainant registered its trademark in France in 1992, and afterwards applied for international registration, which was granted in 1993. The international registration of CORALIA trademark covers Benelux, Cuba, Egypt, Italy, Morocco, Monaco and Portugal. The Complainant makes commercial use of CORALIA trademark in Turkey as well. Complainant also has many other registered domain names such as coralia.com, coralia.fr which offer information about its hotels and restaurants.

Respondent registered the domain name in dispute in 2001 but has kept the website under this domain name inactive. When you type clubcoralia.com on your internet browser you receive nothing, because the webpage does not exist.

Complainant says that when it applied for trademark registration back in 1992, it carried a worldwide trademark search to see if anybody else owns trademark rights in CORALIA, but has found nothing.

Complainant is claiming trademark infringement, and requests the Arbitration and Mediation Center to find that:

- (i) Respondent's domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights;
- (ii) Respondent has no rights or legitimate interest with respect to the domain name; and that
- (iii) Respondent's domain name has been registered and is being used in bad faith.

In deciding on Complainant's abovementioned claims, please answer the following questions:

1. Is there any strict identity between the Complainant's trademark CORALIA, and the domain name clubcoralia.com which would cause confusion among public?
2. Does Respondent enjoy any legitimate rights over the mark in Turkey or in any other country?

8.5 Ushtrimi 1: Kontest lidhur me emrin e domenit

UDHËZIMET:

Ky është një rast studimor I cili kërkon që ju të punoni në grupe. Luteni ta lexoni ushtrimin dhe të përgjigjeni në pyetjet e parashtuara. Pasi që të jeni përgjigjur në pyetjet, ndani ato me të tjerët dhe instruktorin.

USHTRIMI:

Pronari i markës së regjistruar CORALIA për hotele, rezervime të hoteleve, restoranteve dhe salloneve të flokëve apo sanatoriumeve (Kasa 42), me seli kryesore të biznesit në Francë (Ankuesi), ka ushtruar ankesë në Qendrën e Arbitrazhit dhe Ndërmjetësimin të OBPI-së kundër pronarit të dy klubeve të quajtura CORALIA në Turqi (I Ankimuari), i cili ka regjistruar emrin e domenit të kontestuar clubcoralia.com. Emri i domenit është regjistruar me eNom.Inc.

Ankuesi ka regjistruar markën e tij tregtare në Francë në vitin 1992, dhe pastaj ka aplikuar për regjistrim ndërkombëtar të cilin e ka fituar në vitin 1993. Regjistrimi ndërkombëtar përfshinë shtetet e Beneluksit, Kubën, Egjiptin, Italinë, Marokun, Monakon dhe Portugalinë. Ankuesi e shfrytëzon markën tregtare CORALIA në mënyrë komerciale edhe në Turqi. Ankuesi po ashtu i ka regjistruar emrat e domenit siç janë coralia.com, coralia.fr të cilat ofrojnë informacione lidhur me hotelet dhe restorantet e tij.

I Ankimuari e ka regjistruar emrin e domenit të kontestuar në vitin 2001, por nuk e ka aktivizuar faqen e internetit nën atë emër të domenit. Kur tentoni ta gjeni faqen e internetit duke shkruar clubcoralia.com, juve ju del një njoftim që kjo faqe nuk ekziston..

Ankuesi thotë se kur ka aplikuar për regjistrim të markës tregtare në vitin 1992, ka bërë një kërkim mbarë botëror për të parë nëse dikush tjetër gëzon të drejta mbi markën CORALIA, por nuk ka gjetur asgjë.

Ankuesi pandehë shkelje të markës tregtare, dhe kërkon nga Qendra e Arbitrazhit dhe Ndërmjetësimin për të vendosur se:

- (i) Emri i domenit të të ankimuarit është identik apo habitshmërisht i ngjashëm me markën tregtare apo të shërbimit në të cilën ankuesi gëzon të drejta;
- (ii) I ankimuari nuk ka të drejta apo interes legjitim në lidhje me emrin e domenit në fjalë; dhe se
- (iii) I Ankimuari ka regjistruar dhe përdorur emrin e domenit në keqbesim.

Për të vendosur në lidhje me ankesat e lartpërmendura të Ankuesit, luteni të përgjigjeni në pyetjet në vijim:

1. A ekziston ndonjë ngjashmëri strikte në mes të markës tregtare të ankuesit CORALIA, dhe emrit të domenit clubcoralia.com, që do të mund ta çonte publikun në konfuzion?
2. A gëzon i ankimuari ndonjë të drejtë apo interes legjitim mbi markën në Turqi apo në ndonjë shtet tjetër?

3. According to the Rules of Procedure (paragraph 4) which of the following behaviors is sufficient to support a finding of bad faith:

(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or

(ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or

(iii) You have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or

(iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.

3. Can you invoke any of the abovementioned behaviors from the facts of the case at stake that could support Complainant's claim regarding the registration and use of the domain name in bad faith?

If you were the member of the Arbitration Panel, what would be your final decision in this case:

- a) Deny the complaint;
- b) Order the cancellation of registered domain name; or
- c) Transfer the domain name to Complainant?

NOTE: (This is a real case the outcome of which will be explained to you after the end of the exercise)

3. Sipas Rregullave të Procedurës (paragrafi 4), cila prej sjelljeve të mëposhtme mjafton ta përkrahë qëndrimin se emri i domenit është regjistruar në keqbesim:

(i) rrethanat të cilat tregojnë se ju keni regjistruar apo e keni marrë emrin e domenit në rend të parë për qëllime të shitjes, huazimit apo transferimit të regjistrimit të emrit të domenit tek ankuesi i cili është pronar i markës tregtare apo të shërbimit, apo konkurrentit të atij ankuesi, në shkëmbim, apo

(ii) nëse e keni regjistruar emrin e domenit me qëllim që ta pengoni pronarin e markës tregtare apo të shërbimit për ta përdorur markën tregtare në lidhje me emrin e domenit,; apo

(iii) keni regjistruar emrin e domenit në rend të parë me qëllim të pengimit të biznesit të konkurrentit; apo

(iv) duke e përdorur emrin e domenit, qëllimisht keni tentuar ti tërhiqni për qëllime komerciale shfrytëzuesit e Internetit në faqen e internetit apo ndonjë lokacion tjetër online, duke shkaktuar konfuzion në lidhje me markën e ankuesit në lidhje me burimin, sponsorimin apo lidhshmërinë e faqes tuaj të internetit apo lokacionit apo të ndonjë produkti apo shërbimit në faqen tuaj të internetit apo lokacionit.

4. A mund të tregoni për ndonjë prej sjelljeve të lartpërmendura bazuar në rrethanat e rastit që do të mund ta mbështesnin pretendimin e ankuesit lidhur me regjistrimin dhe përdorimin e emrit të domenit në keqbesim?

5. Nëse do të kishit qenë anëtar i Panelit të Arbitrazhit, cili do të ishte vendimi juaj përfundimtar lidhur me këtë rast:

- a) Do ta refuzoni ankesën;
- b) Do të urdhëroni anulimin e regjistrimit të emrit të domenit; apo
- c) Urdhëroni transferimin e emrit të domenit tek ankuesi?

SHËNIM: (Ky është një rast i vërtetë, rezultati i të cilit do t'iu bëhet i ditur pas përfundimit të ushtrimit).

8.6 Summary

This module explains the relationship between domain names and trademarks, and why it is important for a trademark owner to register a domain name. It also explains the phenomenon of cybersquatting, and available remedies against cybersquatting.

Upon completion of this module, you learned to:

- ◆ Establish a link between trademarks and domain names;
- ◆ Define the notion of cybersquatting;
- ◆ Use available remedies against cybersquatting.

8.6 Përmbledhje

Ky modul sqaron lidshmërinë në mes të emrave të domenit dhe markave tregtare dhe shpjegon pse është e rëndësishme për një pronar të markës tregtare të regjistrojë emrin e domenit. Gjithashtu e përkufizon fenomenin e uzurpimit kibernetik dhe i numëron mjetet e disponueshme juridike kundër këtij fenomeni.

Pas përfundimit të këtij moduli, ju do të kenë mundësi:

- ◆ Të tregoni lidhjen në mes të markës tregtare dhe emrit të domenit
- ◆ Të përkufizoni nocionin e Uzurpimit Kibernetike
- ◆ Të shfrytëzoni mjetet juridike në dispozicion kundër Uzurpimeve Kibernetike



USAID
NGA POPULLI AMERIKAN
OD AMERIČKOG NARODA

PËRMBLEDHJE

SUMMARY

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet për shumëfishim, ose të transmetohet në mënyrë elektronike, mekanike, të fotokopjuar, të incizuar, ose në ndonjë mënyrë tjetër, pa lejen paraprake të EMSG.

Table of Contents

SUMMARY

Overview	1
Learning Objectives	1
Participants Guide.....	2
Summary.....	3
Learning Objectives	3

Tabela e Përmbajtjes

PËRMBLEDHJE

Pasqyrë	1
Objektivat Mësimore.....	1
Udhëzuesi i Pjesëmarrësve	2
Përmbledhje	3

SUMMARY

Overview

This course was designed to provide legal and other professionals with a basic understanding of Trademarks. It was specifically developed for judges and attorneys who deal with Trademark cases, so that they can assist clients and parties with the acquisition, enforcement and protection of Trademark rights.

Learning Objectives

Upon completion of this course, participants are able to:

- ◆ Define and apply basic principles of Trademarks and explain why they are necessary for economic growth;
- ◆ Interpret the purpose and scope of the Kosovo Law on Trademarks;
- ◆ Determine what marks can and cannot be granted protection pursuant to the Trademark Law;
- ◆ List the trademark registration steps at both national and international level;
- ◆ Take steps to enforce a Trademark;
- ◆ Employ available remedies for protection and enforcement of Trademark rights;
- ◆ Distinguish between Collective and Certification marks;
- ◆ Comprehend the notion of domain names and cybersquatting in applying for trademarks.

PËRMBLEDHJE

Pasqyrë

Ky kurs është i përpiluar për t'iu ofruar profesionistëve ligjor dhe të tjerë njohuri bazike lidhur me Markat Tregtare. Kursi është dizajnuar posaçërisht për gjykatës dhe avokatë të cilët merren me lëndë të markave tregtare dhe të cilët u ndihmojnë klientëve dhe palëve në procesin e fitimit, realizimit, dhe mbrojtjes së të drejtave të markave tregtare.

Objektivat Mësimore

Pas përfundimit të këtij kursi pjesëmarrësit do të mund:

- ◆ T'i përkufizojnë dhe aplikojnë parimet e Markave Tregtare, dhe ta shpjegojnë pse janë ato të nevojshme për rritjen ekonomike
- ◆ Ta interpretojnë qëllimin dhe fushëveprimin e Ligjit të Kosovës për Marka Tregtare
- ◆ Të përcaktojnë se cilat markat mund dhe cilat marka nuk mund të mbrohen sipas Ligjit mbi Markat Tregtare
- ◆ T'i numërojnë hapat për regjistrimin e markave tregtare në nivel kombëtarë dhe ndërkombëtarë
- ◆ Të ndërmarrin hapa për realizimin e të drejtave nga markat tregtare
- ◆ T'i aplikojnë mjetet e disponueshme juridike për mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave të markave tregtare
- ◆ Ta bëjnë dallimin në mes të markave Kolektive dhe Certifikuese
- ◆ Ta kuptojnë nocionin e emrave të domenit dhe uzurpimeve në internet gjatë aplikimit të markave tregtare

Participants Guide

To support you during the course, you were provided this book as a resource guide. It contains definitions of terms, concepts, exercises, and examples. We encourage you to keep this resource guide as a handy reference and refer to it as needed.

Udhëzuesi i Pjesëmarrësve

Ky libër është përgatitur si një udhëzues burimor për t'ju përkrahur juve gjatë kursit. Ai përmban informacione lidhur me termet, konceptet, ushtrimet dhe shembujt. Ju inkurajojmë që ta ruani këtë burim udhëzues si referencë, dhe t' i referoheni sipas nevojës.

Summary

This course was designed based on eight measurable learning objectives. These learning objectives are measured at the end of the course, in order to assess its effectiveness.

Learning Objectives

Upon completion of this course, you learned to:

- ◆ Define and apply basic principles of Trademarks and explain why they are necessary for economic growth;
- ◆ Interpret the purpose and scope of the Kosovo Law on Trademarks;
- ◆ Determine what marks can and cannot be granted protection pursuant to the Trademark Law;
- ◆ List the trademark registration steps at both national and international level;
- ◆ Take steps to enforce a Trademark;
- ◆ Employ available remedies for protection and enforcement of Trademark rights;
- ◆ Distinguish between Collective and Certification mark;
- ◆ Comprehend the notion of domain names and cybersquatting in applying for trademarks.

Përmbledhje

Ky kurs është dizajnuar duke u bazuar në tetë objektiva të matshme mësimore. Këto objektiva mësimore maten në fund të kursit me qëllim të vlerësimit të efektshmërisë së tij.

Pas përfundimit të këtij kursi, ju keni mësuar:

- ◆ T'i definoni dhe aplikoni parimet e Markave Tregtare, dhe ta shpjegoni pse janë ato të nevojshme për rritjen ekonomike
- ◆ Ta interpretoni qëllimin dhe fushëveprimin e Ligjit të Kosovës për Marka Tregtare
- ◆ Të përcaktoni se cilat markat mund dhe cilat marka nuk mund të mbrohen sipas Ligjit mbi Markat Tregtare
- ◆ T'i numërojnë hapat për regjistrimin e markave tregtare në nivel kombëtarë dhe ndërkombëtarë
- ◆ Të ndërmerri hapa për realizimin e të drejtave nga markat tregtare
- ◆ T'i aplikoni mjetet e disponueshme juridike për mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave të markave tregtare
- ◆ Ta bëni dallimin në mes të markave Kolektive dhe Certifikuese
- ◆ Ta kuptoni nocionin e emrave të domenit dhe uzurpimeve në internet gjatë aplikimit të markave tregtare