

Dokument Praktik

Fusha e Mbrojtjes së
Markave Bardhë e Zi

**Enti Shtetëror për Pronësi Industriale i
Republikës së Maqedonisë së Veriut**

Shënim nga Enti Shtetëror për Pronësi Industriale:

Ky Dokument Praktik është përgatitur në pajtim me Komunikimin e Përbashkët që rezulton nga Praktika e Përbashkët e Markave Tregtare e zhvilluar nga Rrjeti i Pronësisë Intelektuale të Bashkimit Evropian (EUIPN) dhe ka për qëllim të japë udhëzime lidhur me fushën e mbrojtjes së markave tregtare bardhë e zi (B&W). Ai është sipas specifikimeve të Entit Shtetëror për Pronësi Industriale, duke ofruar një pasqyrë të standardeve të cilësisë së Entit për aplikimet e marra në rrugë elektronike dhe me letër.

Ky Dokument praktike, i miratuar në nivel kombëtar, bëhet publik me qëllimin të rritjes së mëtejshme të transparencës, sigurisë ligjore dhe parashikueshmërisë në dobi si të ekzaminuesve, ashtu dhe të përdoruesve.

1. INFORMACION

Objekt i këtij Komunikimi të Përbashkët është konvergjenca e trajtimeve të ndryshme të markave tregtare bardhë e zi dhe/ose në shkallë gri lidhur me përparësinë, arsyet relative dhe përdorimin legjitim.

Kjo Praktikë bëhet publike përmes këtij Dokumenti praktik me qëllimin e rritjes së mëtejshme të transparencës, sigurisë ligjore dhe parashikueshmërisë në dobi si të ekzaminuesve, ashtu dhe të përdoruesve.

Çështjet e mëposhtme janë jashtë objektivit të projektit:

- Ngjashmëritë midis ngjyrave, duke përfshirë situatën nëse një markë tregtare e paraqitur në format bardhë e zi dhe/ose në shkallë gri janë është **e ngjashme** me të njëjtën markë tregtare me ngjyra, sa u përket arsyeve relative të refuzimit;
- **Identiteti** kur marka tregtare e mëparshme është **me ngjyra** dhe marka e mëvonshme është bardhë e zi ose në shkallë gri (sa i përket identitetit, praktika e zakonshme përqendrohet ekskluzivisht në markat e mëparshme bardhë e zi);
- Përdorimi për qëllimin e dallueshmërisë së fituar;
- Shenjat e ngjyrave në vetvete;
- Çështjet e shkeljes.

2. PRAKTIKA

Teksti i mëposhtëm përmbledh mesazhet kyçe dhe deklaratat kryesore të parimeve të Dokumentit të praktikës.

Praktika e zakonshme përbëhet nga tri pjesë:

PËRPARËSIA

| | |
|-----------------------------|--|
| Objektivi | <i>A është një markë tregtare bardhë e zi dhe/ose në shkallë gri, për të cilën pretendohet përparësi identike me të njëjtën markë me ngjyra?</i> |
| Praktika e zakonshme | <ul style="list-style-type: none">• Një markë tregtare bardhë e zi, për të cilën pretendohet përparësi, nuk është identike me të njëjtën markë me ngjyra, përveç rasteve kur dallimet në ngjyra janë të shpërfillshme*.• Një markë tregtare në shkallë gri, për të cilën pretendohet përparësi, nuk është identike me të njëjtën markë me ngjyra ose bardhë e zi, përveç rasteve kur dallimet në ngjyra ose në kontrastin e nuancave janë të shpërfillshme*. <p>*Një dallim i shpërfillshëm midis dy markave është një dallim që një konsumator i arsyeshëm dhe i kujdesshëm do ta perceptojë vetëm pas ekzaminimit krah për krah të markave.</p> |
| Dispozitat | Neni 4(2) i Konventës së Parisit |

ARSYET RELATIVE

| | |
|-----------------------------|---|
| Objektivi | <i>A është një markë tregtare e mëparshme bardhë e zi dhe/ose në shkallë gri <u>identike</u> me të njëjtën markë me ngjyra?</i> |
| Praktika e zakonshme | <ul style="list-style-type: none"> Një markë tregtare bardhë e zi e mëparshme nuk është identike me të njëjtën markë me ngjyra, përveç rasteve kur dallimet në ngjyra janë të shpërfillshme*. Një markë tregtare e mëparshme në shkallë gri nuk është identike me të njëjtën markë me ngjyra ose bardhë e zi, përveç rasteve kur dallimet në ngjyra ose në kontrastin e nuancave janë të shpërfillshme*. <p>*Një dallim i shpërfillshëm midis dy markave është një dallim që një konsumator i arsyeshëm dhe i kujdesshëm do ta perceptojë vetëm pas ekzaminimit krahas për krahas të markave.</p> |
| Dispozitat | Neni 4(1) Direktiva për markën tregtare (TMD) Neni 8(1) nga Rregullorja e Komunitetit për Markën Tregtare (CTMR) |

PËRDORIMI I LIGJSHËM

| | |
|-----------------------------|---|
| Objektivi | <i>A është i pranueshëm përdorimi i versionit me ngjyra të një marke tregtare të regjistruar në format bardhë e zi/në shkallë (ose anasjelltas) për qëllime të konfirmimit të përdorimit legjitim?</i> |
| Praktika e zakonshme | <ul style="list-style-type: none"> Dallimi vetëm në ngjyrë nuk ndryshon karakterin dallues të markës tregtare, për sa kohë që plotësohen kërkesat e mëposhtme: <ol style="list-style-type: none"> fjalët/elementet figurative përkrijnë dhe janë elementet dalluese kryesore; kontrasti i nuancave respektohet; ngjyra ose kombinimi i ngjyrave nuk ka karakter dallues në vetvete; dhe ngjyra nuk është një nga kontribuesit kryesorë në dallueshmërinë e përgjithshme të markës. <p>Për të konfirmuar përdorimin legjitim, parimet e zbatueshme për markat tregtare bardhë e zi zbatohen edhe për markat tregtare në shkallë gri.</p> |
| Dispozitat | Neni 10(1)(a) Direktiva për markën tregtare (TMD) Neni 15(1)(a) nga Rregullorja e Komunitetit për Markën Tregtare (CTMR) |

Praktika

**Fusha e mbrojtjes së markave
tregtare bardhë e zi**

Përmbajtja

| | | |
|-------|--|---|
| 1. | HYRJE | 1 |
| 2. | OBJEKTIVI I PROJEKTIT | 1 |
| 3. | PRAKTIKA..... | 2 |
| 3.1 | Koncepti i identitetit | 2 |
| 3.1.1 | Cilat janë "dallimet e shpërfillshme"? | 3 |
| 3.1.2 | Shembuj praktikë..... | 3 |
| 3.2 | Përparësia | 5 |
| 3.3 | Arsyeve relative për refuzimin | 6 |
| 3.4 | Përdorimi | 6 |
| 3.5 | Shkalla gri | 7 |

1. HYRJE

Ky dokument shërben si referencë për Zyrat Nacionale të Pronësisë Intelektuale, shoqatat e përdoruesve, aplikantët dhe përfaqësuesit sa i përket Praktikën lidhur me markat tregtare bardhë e zi. Ai do të bëhet gjerësisht i disponueshëm dhe do të jetë lehtësisht i aksesueshëm, duke ofruar një shpjegim të qartë dhe gjithëpërfshirës të parimeve në të cilat bazohet Praktika e re.

2. OBJEKTIVI I PROJEKTIT

Objektivi i projektit thotë:

*"Ky projekt do të konvergjojë praktikën lidhur me një markë **tregtare të paraqitur në format bardhë e zi dhe/ose në shkallë gri**, dhe*

*(a) përcakton nëse e njëjta markë **me ngjyra konsiderohet identike** nga pikëpamja e:*

- i. **Pretendimeve të përparësisë***
- ii. **Arsyeve relative për refuzimin***

*(b) përcakton nëse **përdorimi** i së njëjtës marke me ngjyra konsiderohet përdorimi i markës tregtare të regjistruar në format bardhë e zi (duke marrë parasysh edhe markat tregtare të regjistruara me ngjyra, por të përdorura në format bardhë e zi)."*

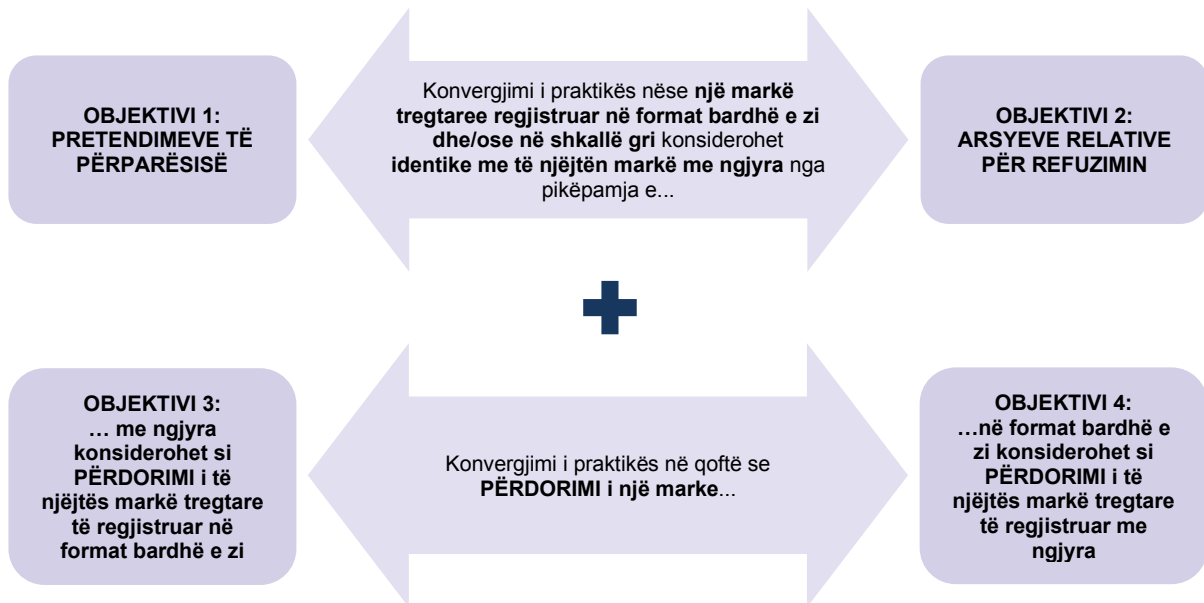
Çështjet e mëposhtme janë **jashtë objektivit** të projektit:

- Të përcaktohet nëse një markë në format bardhë e zi konsiderohet identike me një markë tregtare të regjistruar me ngjyra, lidhur me pretendimet e përparësisë dhe arsyet relative të refuzimit (pyetja e kundërt).
- Vlerësimi i ngjashmërive midis ngjyrave.
- Markat e regjistruara në format bardhë e zi që kanë fituar dallueshmëri në një ngjyrë specifike për shkak të përdorimit të gjerë.
- Markat me ngjyra *në vetvete*.
- Çështjet e shkeljes.

Duke riorganizuar dhe duke strukturuar objektivin e projektit mund të identifikohen katër objektiva të ndryshëm:

- Konvergimi i praktikës në qoftë se një markë tregtare e regjistruar në format bardhë e zi dhe/ose në shkallë gri konsiderohet identike me të njëjtën markë me ngjyra nga pikëpamja e **pretendimeve të përparësisë**.
- Konvergimi i praktikës nëse një markë tregtare e regjistruar në format bardhë e zi dhe/ose në shkallë gri konsiderohet identike me të njëjtën markë me ngjyra nga pikëpamja e **arsyeve relative të refuzimit**.

- Konvergjimi i praktikës lidhur me pyetjen nëse **përdorimi i një marke me ngjyra** konsiderohet përdorimi i **të njëjtës markë tregtare të regjistruar në format bardhë e zi**.
- Konvergjimi i praktikës në qoftë se **përdorimi i një marke në format bardhë e zi** konsiderohet përdorimi i **të njëjtës markë tregtare të regjistruar me ngjyra**.



3. PRAKTIKA

3.1 Koncepti i identitetit

Në kontekstin e interpretimit të Nenit 8(1)(a) të Rregullores së Komunitetit për Markën Tregtare (që korrespondon me Nenin 4(1)(a) të Direktivës), Gjykata deklaron në Aktgjykimin e saj C-291/00 'LTJ Diffusion' se "**një markë është identike me një markë tregtare vetëm në qoftë se riprodhon, pa asnjë modifikim ose shtesë, të gjitha elementet që përbëjnë markën tregtare ose kur, shikuar në tërësi, ajo përmban dallime aq të parëndësishme saqë mund të kalojnë pa u vënë re nga një konsumator mesatar.**" (parag. 54)

Në kontekstin e vjetërsive, Gjykata jep të njëjtin përkufizim të identitetit si në *LTJ Diffusion* në Aktgjykimin e saj T103/11 'JUSTING', (parag. 16), duke treguar se kushti që markat duhet të jenë identike duhet të interpretohet në mënyrë kufizuese për shkak të pasojave të bashkëngjitura me një identitetin të tillë (parag. 17-18).

Përveç kësaj, në Aktgjykimin e saj T 378/11 'MEDINET', Gjykata thotë gjithashtu se "**Për arsye të koherencës dhe sigurisë ligjore, dhe veçanërisht nëse do të interpretohet në mënyrë të rreptë, do të supozohet se një koncept që përdoret në dispozita të ndryshme të një mase ligjore do të thotë të njëjtën gjë, pavarësisht nga dispozita në të cilën shfaqet.**"

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën:

- Koncepti i identitetit që zbatohet për arsyet relative të refuzimit dhe për përparësitë duhet të interpretohet në të njëjtën mënyrë.
- Kriteri i identitetit midis markave duhet të interpretohet rreptësisht: ose të dyja shenjat duhet të jenë të njëjtat në të gjitha aspektet ose ato përmbajnë dallime aq të parëndësishme saqë mund të kalojnë pa u vënë re nga një konsumator mesatar.
- Si pasojë, dy marka janë identike nëse dallimet midis versionit bardhë e zi dhe versionit me ngjyra të së njëjtës marke do të vireshin re nga një konsumator mesatar vetëm pas ekzaminimit krahas për krahas.

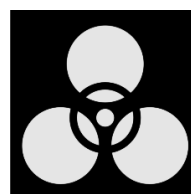
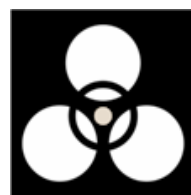
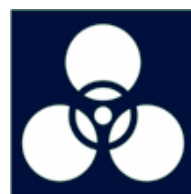
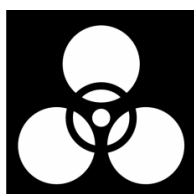
3.1.1 Cilat janë "dallimet e shpërfillshme"?

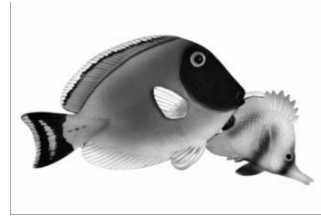
"Ndryshim i shpërfillshëm" mund të përkufizohet si më poshtë:

Një dallim i shpërfillshëm midis dy markave është një dallim që një konsumator i arsyeshëm dhe i kujdesshëm do ta perceptojë vetëm pas ekzaminimit krahas për krahas të markave.

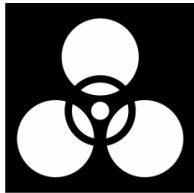
3.1.2 Shembuj praktikë

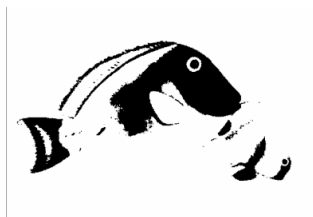
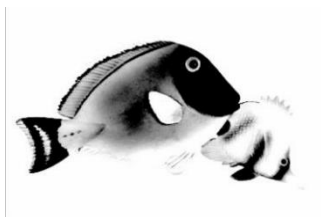
Nga njëra anë, lidhur me atë që do të konsiderohej si një "dallim i shpërfillshëm" në pajtim me përkufizimin e mësipërm, shembujt e mëposhtëm do të konsiderohen si **dallime të shpërfillshme**, dhe prandaj ndryshimi në ngjyrë nuk do të perceptohet nga konsumatori:





Nga ana tjetër, shembujt e mëposhtëm do të trajtohen si **dallime të rëndësishme** dhe ndryshimi në ngjyrë do të perceptohet nga konsumatori:





3.2 Përparësia

Parimet e përparësisë janë vendosur për herë të parë në Konventën e Parisit për Mbrojtjen e Pronësisë Industriale të 20 marsit 1883. Ato janë rishikuar disa herë, janë ndryshuar për herë të fundit në vitin 1979 dhe janë ratifikuar nga shumë shtete kontraktuese.

Nenet 4 (A)(2) të Konventës së Parisit përcaktojnë se "*Çdo aplikim që është ekuivalent me një aplikim kombëtar të rregullt sipas legjislacionit vendas (...) do të njihet si shkaktar i të drejtës së përparësisë*".

E drejta e përparësisë është e kufizuar në kohë. Ajo shkaktohet nga aplikimi i parë i një marke tregtare dhe mund të pretendohet gjatë gjashtë muajve pas aplikimit të parë, me kusht që vendi i aplikimit të parë të jetë një palë e Konventës së Parisit ose të OBT-së, ose një vend, me të cilën është nënshkruar marrëveshje reciprociteti.

Nganjëherë dallimet e mundshme në ngjyra janë pasoja e arsyeve teknike (printer, skaner etj.), duke marrë parasysh se akoma para disa vitesh dokumentet e përparësisë lëshoheshin vetëm në format bardhë e zi, sepse printerët dhe kopjuesit me ngjyra nuk ekzistonin. Prandaj dokumenti është marrë në format bardhë e zi pavarësisht nga ngjyra, në të cilën marka është regjistruar fillimisht. Meqenëse ky nuk është më rasti, dallimi midis markave të paraqitura me ngjyra dhe markave të paraqitura në format bardhë e zi është bërë më i rëndësishëm.

Një markë prioritare e paraqitur në format bardhë e zi mund të përmbajë një kërkesë lidhur me ngjyrat apo jo. Ekzistojnë mundësitë e mëposhtme:

- Nuk ekziston asnjë pretendim lidhur me ngjyrat
- Pretendohen ngjyra specifike (përveç formatit bardhë e zi dhe shkallës gri)
- Pretendimi lidhur me ngjyrat u referohet vetëm ngjyrës së bardhë dhe ngjyrës së zezë
- Pretendimi lidhur me ngjyrat përcakton shprehimisht të zezën, të bardhën bojën gri (marka është në shkallë gri)
- Pretendimi lidhur me ngjyrat përcakton se marka synon të mbulojë të gjitha ngjyrat

Për këtë arsye dhe lidhur me përparësinë, markat duhet të jenë të njëjtat në kuptimin më të rreptë të mundshëm, dhe ekzaminuesi do të kundërshtojë nëse ka ndonjë dallim në pamjen e shenjave. Prandaj, dhe pavarësisht nga dallimet teknologjike ose pretendimet lidhur me ngjyra, **një markë tregtare e regjistruar në format bardhë e zi nuk konsiderohet identike me të njëjtën markë me ngjyra nga pikëpamja e pretendimeve të përparësisë. Megjithatë, nëse dallimet në ngjyra janë aq të shpërfillshme saqë mund të kalojnë pa u vënë re nga konsumatori mesatar, markat do të konsiderohen identike** (*Lidhur me Aplikimet Ndërkombëtare për Markat Tregtare, formulari i aplikimit kërkon që, në qoftë se

pretendohet përparësi për një markë në format bardhë e zi, e cila përmban një kërkesë lidhur me ngjyrat, marka e mëvonshme do të riprodhohet duke përdorur ngjyrat e pretenduara.)

Si pasojë e asaj që u tha më lartë, mund të nxirren implikimet praktike të mëposhtme lidhur me përparësitë:

- Nëse marka prioritare nuk përmban pretendime lidhur me ngjyrat dhe shfaqet në shkallë gri, ajo do të jetë identike me të njëjtën markë me një pretendim lidhur me ngjyrat që thotë "në shkallë gri", përveç rastit, kur ajo përmban "dallime të rëndësishme"
- Nëse marka prioritare nuk përmban pretendime lidhur me ngjyrat dhe shfaqet në format bardhë e zi, ajo do të jetë identike me të njëjtën markë me një pretendim lidhur me ngjyrat që thotë "bardhë e zi", përveç rastit kur ajo përmban "dallime të rëndësishme".

Në rast të kundërt,

- Nëse marka prioritare përmban një kërkesë lidhur me ngjyrat që thotë "bardhë e zi" dhe kërkesa paraqitet me ngjyra (përveç ngjyrës së bardhë dhe ngjyrës së zezë), markat nuk do të jenë identike dhe prandaj kërkesa e përparësisë nuk do të pranohet, përveç rasteve kur dallimet janë të parëndësishme.

3.3 Arsyeve relative për refuzimin

Sipas Nenit 4(1)(a) të Direktivës 2008/95/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 22 tetorit 2008 për të përafuar ligjet e Shteteve Anëtare lidhur me markat tregtare, "Një markë tregtare nuk do të regjistrohet ose, nëse është e regjistruar, do të jetë të shpallet e pavlefshme:

- (a) **Nëse është identike me një markë tregtare të mëparshme dhe mallrat ose shërbimet, për të cilat marka tregtare është paraqitur ose regjistruar janë identike me mallra ose shërbime, për të cilat marka tregtare e mëparshme është e mbrojtur.**"

Në pajtim me Aktgjykimin C-291/00 'Difuzioni LTJ', zyrat kombëtare dhe Zyra për Harmonizim në Tregun e Brendshëm (OHIM) kanë rënë dakord për përfundimin e mëposhtëm:

Dallimet midis versionit bardhë e zi dhe versionit me ngjyra të së njëjtës marke normalisht do të vihen re nga konsumatori mesatar. Vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, përkatësisht kur këto dallime janë aq të shpërfillshme saqë mund të kalojnë pa u vënë re nga konsumatori mesatar, markat do të konsiderohen identike.

Prandaj, nuk ka nevojë për të gjetur një përputhje të rreptë midis markave. Megjithatë, markat do të konsiderohen identike nëse dallimi në ngjyrë duhet të jetë i shpërfillshëm dhe vështirësisht i dukshëm nga konsumatori mesatar. Fakti që markat nuk janë identike nuk përjashton një ngjashmëri të mundshme midis markave që mund të çojë në gjasat e konfuzionit. Megjithatë, ngjashmëria është jashtë fushës së këtij projekti.

3.4 Përdorimi

Në terma të përgjithshëm, Neni 10.1 (a) të *Direktivës 2008/95/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 22 tetorit 2008 për përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare lidhur me markat tregtare* thotë se:

*“Situatat e mëposhtme do të përbëjnë gjithashtu **përdorim** në kuptimin e nënparagrafit të parë:*

*(a) përdorimi i markës tregtare në një formë **që dallohet në elemente që nuk ndryshojnë karakterin dallues të markës** në formën, në të cilën është regjistruar”*

Sipas këtij neni, përdorimi i markës në një formë që dallohet nga ajo e regjistruar përbën ende përdorimin e markës tregtare për sa kohë që ky përdorim nuk ndryshon karakterin dallues të markës tregtare. Kjo dispozitë i lejon pronarit të markës që të bëjë ndryshime në markë për sa kohë që këto ndryshime nuk ndryshojnë karakterin e saj dallues.

Prandaj, nuk ka nevojë për të gjetur një përputhje të rreptë midis markës ashtu siç përdoret dhe markës ashtu siç është regjistruar.

Sa u përket ndryshimeve specifike në ngjyra, pyetja kryesore që duhet të trajtohet është nëse marka, ashtu siç përdoret, ndryshon këtë karakterin dallues të markës së regjistruar, d.m.th. nëse fakti që një markë e regjistruar në format bardhë e zi përdoret me ngjyra (dhe anasjelltas) përbën një ndryshim të formës së regjistruar. Këto pyetje duhet të përgjigjen rast pas rasti, duke përdorur kriteret e mëposhtme.

Për qëllimet e **PËRDORIMIT**, një ndryshim lidhur vetëm me ngjyrën **nuk ndryshon karakterin dallues të markës tregtare** për sa kohë që:

- **Elementet leksikore/figurative përkojnë** dhe janë **elementet dalluese kryesore**.
- Kontrasti i nuancave **respektohet**.
- Ngjyra ose kombinimi i ngjyrave **nuk ka karakter dallues në vetvete**.
- Ngjyra nuk është **një nga kontribuesit kryesorë në dallueshmërinë e përgjithshme** të markës.

Kjo është në pajtim me çështjen MAD (Gjykimi i datës 24/05/2012, T-152/11, 'MAD', parag. 41, 45), në të cilin Gjykata konsideron se përdorimi i një marke në një formë tjetër është i pranueshëm, sa kohë aranzhimi i elementeve leksikore/figurative qëndron i njëjti, elementet leksikore/figurative përkojnë, ato janë elementet dalluese kryesore dhe kontrasti i nuancave respektohet.

3.5 Shkalla gri

Do të ishte shumë e vështirë të bëhej një dallim midis efektit të ngjyrës gri të përbërë nga piksela të zinj dhe të bardhë, dhe ngjyrës gri, gjë që relativizon mbrojtjen e një një lloji të ngjyrës gri.

a) *Përparësia*

Një markë tregtare e regjistruar në shkallë gri nuk konsiderohet identike me të njëjtën markë me ngjyra nga pikëpamja e pretendimeve të përparësisë.

Një markë tregtare e regjistruar në format bardhë e zi do të konsiderohet identike me të njëjtën markë në shkallë gri vetëm nëse dallimet në kontrastin e nuancave janë aq të shpërfillshme saqë mund të kalojnë pa u vënë re nga një konsumator mesatar.

b) Arsyeve relative për refuzimin

Dallimet midis versionit në shkallë gri dhe versionit me ngjyra të së njëjtës marke normalisht do të vihen re nga konsumatori mesatar.

Vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, përkatësisht kur këto dallime janë aq të shpërfillshme saqë mund të kalojnë pa u vënë re nga konsumatori mesatar, markat do të konsiderohen identike.

c) Përdorimi

Për qëllimet e PËRDORIMIT, një ndryshim lidhur vetëm me ngjyrën nuk ndryshon karakterin dallues të markës tregtare për sa kohë që:

- **Elementet leksikore/figurativepërkojnë dhe janë elementet dalluese kryesore.**
- **Kontrasti i nuancave respektohet.**
- **Ngjyra ose kombinimi i ngjyrave nuk ka karakter dallues në vetvete.**
- **Ngjyra nuk është një nga kontribuesit kryesorë në dallueshmërinë e përgjithshme të markës.**

Dokument Praktik