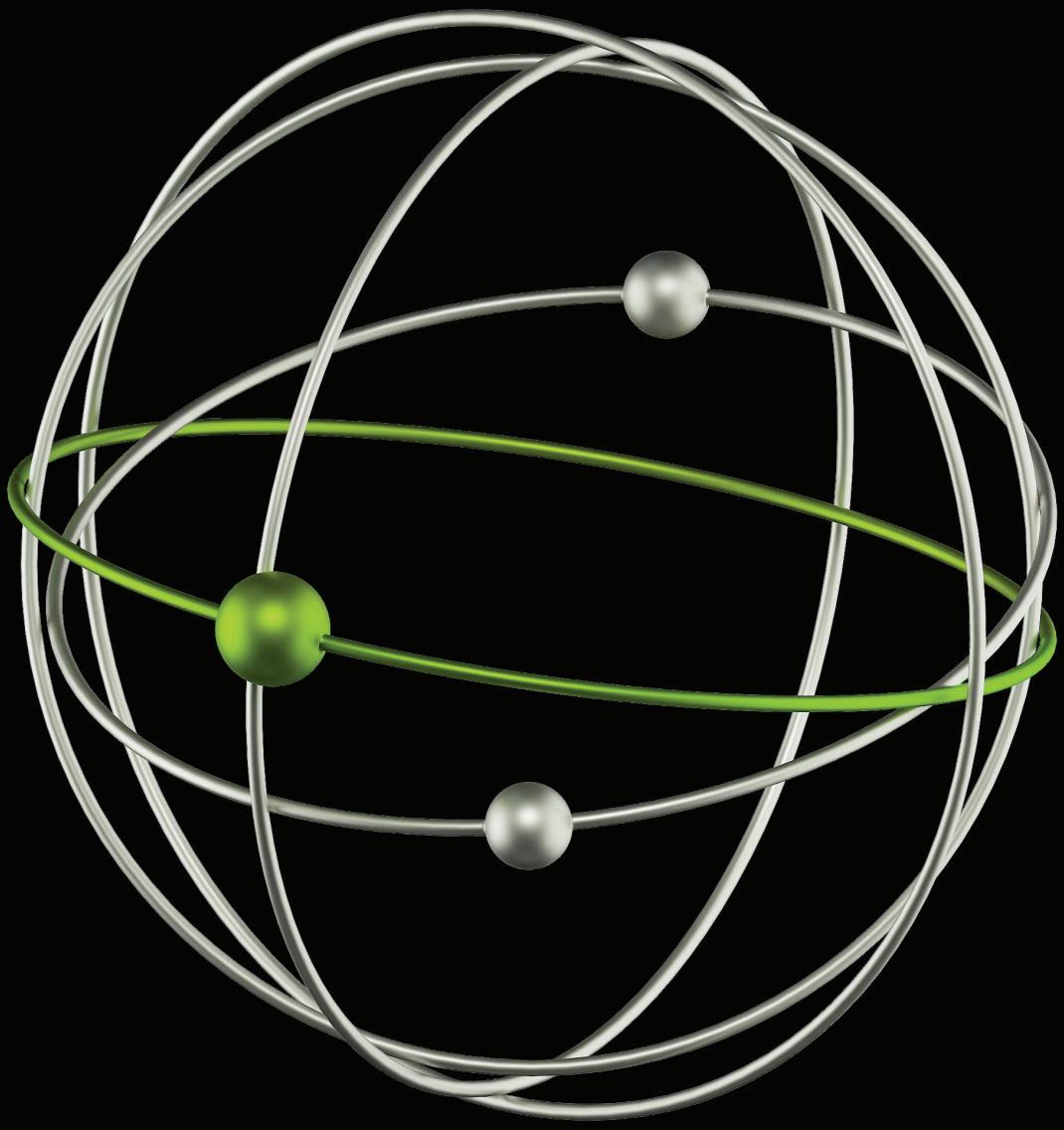
Legal*News*

July 2022
Korrik 2022



Deloitte.

Ligji Nr. 08/L-075 për Markat Tregtare

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar Ligjin e ri për Marka Tregtare Nr. 08/L-075 i cili shfuqizon ligjin e mëhershëm nr. 04/L-02 dhe ndryshim plotësimet e tij.

Ligji i miratuar synon qartësimin dhe plotësimin e kornizës ligjore të Kosovës në pajtim me *acquis Communautaire*, veçanërisht Direktivën (BE) 2015/2436 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian si dhe Direktivën 2004/48/ EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian.

Ky ligji është i zbatueshëm për të gjitha subjektet që i nënshtrohen procedurës së regjistrimit për fitimin e markës tregtare në Agjencinë për Pronësi Industriale.

Vlen të theksohen ndryshimet, sa i përket bazës së refuzimeve apo pavlefshmërisë (absolute dhe relative) së Markës Tregtare.

Sa i përket shkaqeve absolute të refuzimit apo pavlefshmërisë është shtuar një kategori, duke zgjeruar fushën e mbrojtjes së mbajtësve të Markës Tregtare. Specifikisht, është shtuar mbrojtja për markat tregtare të cilat përbëhen nga denominimi i mëhershëm i varietetit bimor, apo riprodhimit të elementeve thelbësore, të regjistruar në Republikën e Kosovës apo të cilat janë pjesë e një marrëveshjeje ndërkombëtare palë e së cilës është Republika e Kosovës dhe Bashkimi Evropian, kështu duke ofruar mbrojtje edhe për mbajtësist/pronarët e markave tregtare, për varietete bimore të specieve të njëjta apo të afërme.

Law No. 08/L-075 on Trademarks

The Assembly of the Republic of Kosovo has approved the new Law on Trademarks no. 08/L-075, which abolishes the previous law on trademarks and its changes and amendments.

The newly adopted Law aims to clarify and supplement the Kosovan legal framework in accordance with the *acquis Communautaire*, particularly Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the European Council.

This Law is applicable to all entities that are subject to the registration procedure for the acquisition of a trademark in the Industrial Property Agency.

It is worth mentioning the changes, with regards to the grounds for refusal or invalidity (both absolute and relative) of Trademarks.

Pertaining to the absolute grounds for refusal or invalidity, a new category has been added to the list of reasons for refusal/cause of invalidity, thus expending the field of protection for trademarks. Specifically, the protection of trademarks that consist of a previous denomination of a plant variety, or reproduction of its essential elements that are registered in Republic of Kosovo or are a part of an international agreement to which the Republic of Kosovo and the European Union are parties to, thus providing protection for the rights of trademark holders/owners for plant varieties and plant varieties of the same or related species.

Tek kategoria e shkaqeve relative për refuzim, legjislacioni më tutje është thelluar duke shtuar rastet kur specifikisht ndalohet përdorimi i një marke tregtare në rastet:

- Kur të drejtat për një markë të pa regjistruar apo të ndonjë shenjë tjetër që është në përdorim në Republikën e Kosovës janë fituar para datës së aplikimit për regjistrimin e markës tregtare të mëvonshme nga ndonjë palë tjetër ose para datës së drejtës të përparësisë të pretenduar ndaj asaj marke të pa regjistruar apo ndonjë shenje tjetër;

Për më tepër, tek kategoria e shkaqeve relative për refuzim është shtuar edhe ndalesa në bazë të një drejte të mëhershme, konkretisht:

- Një e drejtë për emër;
- Një e drejtë e portretit personal;
- Një e drejtë e autorit;
- Një e drejtë pronës industriale.

Shtesa e këtyre kategorive, është risi në raport me legjislacionin e mëparshëm kur Agjencioni për Pronësi Industriale, nuk kishte të drejtë "ex officio" të refuzonte regjistrimin e markës tregtare duke u bazuar në të drejtat e lartcekura, por vetëm me kërkesë të palëve do të mund të bënte shfuqizimin.

Legjislacioni i ri ka elaboruar të drejtën për rivendosje të drejtave të pronarit të markës tregtare, në rastet kur ka dështuar të veproj pronari në periudhat e caktuara kohore.

In the list of categories regarding the relative grounds for refusal or invalidity, the legislation further added cases where it expressly prohibited the use of a trademark, in cases:

- When the rights for an unregistered trademark or any other mark that is currently in use in the Republic of Kosovo are acquired before the date of application for registration of a later trademark from another party, or before the date of the claimed right of priority toward that unregistered trademark or any other sign;

What is more, in the category of relative grounds for refusal or invalidity, the prohibition on the basis of an earlier right has been added, specifically:

- Right on a name;
- Right of personal portrait;
- Copyright;
- Industrial property right

The addition of these categories is a novelty compared to the previous law, where the Agency for Industrial Property did not have the right to "ex officio'' refuse a registration of trademark, based on the above-mentioned rights, but only through a request from a party, after which it could invalidate the said trademark.

The newly approved legislation has further elaborated the restoration of rights to the owner of the trademark in cases where the said owner has failed to act in the set-out time limits.

Konkretisht, në rast se pronari i markës tregtare humb të drejtën e fituar në pajtim me aplikacionin në Agjencionin për Pronësi Industriale, kërkesa për të rivendosur të drejtat duhet të dorëzohet brenda tre (3) muajve, duke llogaritur prej datës kur pushon së ekzistuari arsyeja e mos përmbushjes, dhe nëse aplikuesi është vënë në dijeni për këtë mos përmbushje në afat të mëvonshëm, llogaritja bëhet prej ditës kur ka marrë njohuri për këtë.

Kërkesa për rivendosje të drejta nuk mund të dorëzohet pas skadimit të periudhës kohore një (1) vjeçare nga data e mos-përmbushjes së obligimeve në afatin e caktuar kohor.

Për dallim nga ligji i shfuqizuar për marka tregtare, legjislacioni i ri shprehimisht njeh të drejtën e pronarit të markës tregtare për të ndaluar veprimet përgatitore sa i përket përdorimit të paketimeve dhe mjeteve të tjera.

Specifikisht pronari i markës tregtare ka të drejtë të ndalojë veprimet në vijim, nëse ato veprime bëhen gjatë qarkullimit tregtar:

- Në rast se vendoset një shenjë identike ose e ngjashme me markën tregtare në paketim, etiketë, veçoritë ose shenjat e sigurisë ose origjinalitetit apo në ndonjë objekt tjetër, në të cilin mund të vendoset marka;

- Nëse ofrohet ose vendoset në treg apo magazinohet për qëllime importimin ose eksportimin, paketimin, etiketimin, veçoritë ose shenjat e sigurisë ose origjinalitetit, ose ndonjë objekt tjetër, në të cilin është vendosur marka;

Specifically, in case the owner of the trademark loses the right they acquired through their application to the Industrial Property Agency, the request for restoration of rights must be submitted within three (3) months, starting from the date when the reason for non-compliance has ceased to exist, in case the e applicant is made aware of this non-compliance at a later date, the counting of days shall start from the date the owner was made aware.

The request for restoration of the rights cannot be submitted after the expiration of one (1) year from the date of failure to meet the set out time limit.

Contrary to the abolished law on trademarks, the newly approved legislation expressly recognizes the right to prohibit preparatory actions by the owner of the trademark pertaining to the use of packaging and other means

Specifically, the owner of the trademark is within their rights to stop the following actions, if said action are conducted during the course of circulation of the product:

- In case there are actions affixing a mark identical to or similar with the trademark on the packaging, label, features or marks of security or authenticity or any other object on which the mark may be affixed;

- In case there is an offering or placing on the market or storing for import purposes or exportation, packaging, labelling, features or marks of security or authenticity, or any other object on which the mark is affixed;

Afati i parashtrimit të ankesave ndaj një Vendimi nga Agjencia për Pronë Industriale është ndryshuar, me fjalë të tjera nga afati prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh i specifikuar në ligjin e shfuqizuar, ligji i ri ka vendosur një afat prej tridhjetë (30) ditësh (nga momenti i pranimit të vendimit).

Përveç mbrojtjes gjyqësore të markës tregtare, Ligji lejon pronarin e markës që të parashtrojë ankesë tek Inspektorati i Tregut. Procedura e ankesës dhe shqyrtimi i saj do të rregullohen me akt të veçantë nënligjor.

Ligji është publikuar në Gazetën Zyrtare më 13.07.2022 dhe ka hyrë në fuqi 15 ditë pas publikimit.

The deadline for filing an appeal against a Decision from the Industrial Property Agency has changed, in other words from the fifteen (15) days stipulated in the abolished law, the new law sets out a 30 day time-limit to appeal a decision (from the moment it is received).

In addition to the judicial protection of the trademark, the Law allows the owner of the trademark to file a complaint before the Trade Inspectorate. The appeal procedure and its review shall be regulated by a separate sub legal act.

The Law has been published in Official Gazette on 13.07.2022 and has entered into force 15 days following the publication.

Deloitte Contacts

Afrore Rudi
Country Leader
Partner | Tax & Legal Services
Deloitte Kosova Sh.p.k

rr. Ukshin Hoti, nr.120, kompleksi
Ramiz Sadiku H C3/2a, kati 5,
10000 Prishtinë, Kosovë
Mobile: +386 (0)49 590 807
E-mail: arudi@deloitteCE.com

Ardian Rexha
Legal Manager
Deloitte Kosova Sh.p.k

rr. Ukshin Hoti, nr.120, kompleksi
Ramiz Sadiku H C3/2a, kati 5,
10000 Prishtinë, Kosovë
Mobile: +386 (0)49 780 430
E-mail: arrexha@deloitteCE.com

Disclaimer:

This publication contains general information only, and none of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, any of its member firms or any of the foregoing's affiliates (collectively the "Deloitte Network") are, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services.
This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your finances or your business. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.
No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.

***

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touché Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/al/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touché Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 345,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

© 2022 Deloitte Kosova sh.p.k