



REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR

TIRANË

NR. AKTI 727

NR. VENDIMI 3658

V E N D I M

“NE EMER TE REPUBLIKES”

GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANË, E PERBERE NGA:

MARINELA OSMANI – GJYQTARE

Asistuar nga sekretare gjyqesore **Valbona Maja**, sot me date 27.04.2017, perfundoi ne seance gjyqesore, me dyer te hapura, çeshtjen civile Nr.727, qe i perket:

PADITES: Shoqeria ***, shoqeri e se drejtes amerikane ***, Adresa: ***, perfaqesuar ne gjykim nga Av. ***, zgjedhur me prokuren e posacme date ***.

IPADITUR: ***, ***, i biri i ***, datelindja ***, lindur ne *** dhe banues ne ***, perfaqesuag nga Av. ***, me license Nr. ***, zgjedhur me prokuren e posacme Nr. ***, date ***. (ne mungese)

PERSONA E TRETE: 1. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, me qender ne Tirane, Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, “Torre Drin” Kati IX, perfaqesuar nga juristet ***, *** dhe ***, me autorizimin Nr. *** Prot., date ***.

2. Drejtoria e Pergjithshme e Patentave dhe Markave, me qender ne Tirane, Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark”, Nr.33, Shtepia e Ushtarakeve. (ne mungese)

OBJEKTI: 1. Ndalimin e perdorimit te emrit te domainit "****";

2. Transferimin e ketij domain-I, ne emer te pales paditese, Shoqerise “****”.

3. Publikimin e vendimit perfundirntar te Gjykates ne median publike me shpenzimet e personit qe ka kryer shkeljen, ne menyren e parashikuar nga Gjykata.

BAZA LIGJORE:

Nenet 16, 42 e vijues te Aneksit 1/C te marreveshjes "Mbi Aspektet Tregtare te Drejtave te Pronesise Intelektuale" (TRIPS). Neni 6 bis I Konventes se Parisit "Per Mbrojtjen e Pronesise Industrial". Nenet 153 e vijues, si dhe nenet 334, pika ç dhe d te Kodit te Procedures Civile. Nenet 638 dhe 639 te Kodit Civil. Nenet 4 pika 17, 156, 167 e vijues tei ligjit Nr.9947, dat 07.07.2008 "Mbi Pronesine Industriale", i ndryshuar. Nenet 4, 18, 18.2, te rregullores Nr.2, date 21.02.2008 "Per regjistrimin dhe administrimin e emrave te domain-ve nen Al dhe nen domain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al", i ndryshuar.

Gjykata, ne perfundim te shqyrtimit te padise si me lart, pasi:

Degjoi:

- **Palen paditese Shoqeria "****", perfaqesuar ne gjykim nga Av. ***, e cila perfundimisht kerkoi pranimin e padise sipas objektit.**
- **Palen e paditur ***, perfaqesuar ne gjykim nga Av. ***, e cila perfundimisht kerkoi rrezimin e padise sipas objektit.**
- **Personin e trete Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, perfaqesuar nga juristet ***, *** dhe ***, i cili perfundimisht deklaroi veprimin e saj ne baze te nenit 30 te Rregullores Nr.2, date 21.02.2008 "Per regjistrimin dhe administrimin e emrave te domain-ve nen Al dhe nen domain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al", i ndryshuar.**

Ia nenshtroi hetimit gjyqesor dhe çmoi provat e paraqitura;
Shqyrtoi çeshtjen ne teresi;

VEREN

1. Pala paditese Shoqeria "****" Inc, i eshte drejtuar Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane me ane te kesaj padie me objekt "1. Ndalimin e perdorimit te emrit te domainit "****"; 2. Transferimin e ketij domain-i, ne emer te pales paditese, Shoqerise "****", Inc.3. Publikimin e vendimit perfundimtar te Gjykates ne median publike me shpenzimet e personit qe ka kryer shkeljen, ne menyren e parashikuar nga Gjykata."

Gjate shqyrtimit gjyqesor, rezultoi se:

2. Pala paditese Shoqeria "****" Inc., pjese e grupit "****", eshte nje shoqeri e regjistruar sipas legjislacionit te SHBA (Delaware Corporation). Ajo eshte nje shoqeri tregtare ne fushen e dhenies me qira te makinave dhe pajisjeve, dhenien me qira te makinave ne Europe dhe bote etj.

3. Ne baze te nenit 154, pika 5 te ligjit Nr.9947, date 07.07.2008 "Per pronesine industriale", ne Drejtorine e Pergjithshme e Patentave dhe Markave, nga pala paditese jane regjistruar markat me te dhenat si vijon:

Me numer regjistrimi ***, date 11.12.2002, me te drejte mbrojtje deri ne date 11.06.2012 dhe ne date 02.02.2012, zgjatur afati deri ne date 11.06.2022, me logon e perfaqesimit "****" dhe me objekt listen e mallrave dhe sherbimeve me numrat 39, 38 dhe 41, sipas klasifikimit nderkombetar te Nice-s, ku perfshihen mjete transporti me qira dhe sherbime qiradhenie.

Me numer regjistrimi ***, date 08.12.2003, me te drejte mbrojtje te markes deri ne date 01.07.2012, zgjatur afati deri ne date 01.07.2022, me emertimin "****" (dhe me objekt listen e mallrave dhe sherbimeve me numrat 12, 16 dhe 39, sipas klasifikimit nderkombetar te Nice-s.

4. Pala e paditur *** eshte i regjistruar ne Qendren Kombetare te Biznesit si *** ne date 14.01.2008, me NIPT ***, me objekt te veprimtarise dhenie mjetesesh me qira.

5. Rezulton se ne date 17.02.2010, prane Autoritetit te Komunikimeve Elektronike dhe Postare, nga nje subjekt i emertuar "****", me administrator palen e paditur *** dhe me NIPT ***, eshte regjistruar domain-i .***. Duke e konsideruar regjistrimin e domain-it si cenim te pronesise mbi markat te saj te regjistruara, pala paditese Shoqeria "****" Inc, i eshte drejtuar Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane me padine objekt gjykimi.

Ne lidhje me parashikimet ligjore ne perputhje me rastin konkret, Gjykata veren se:

6. Neni 140 i ligjit Nr.9947, datë 07.07.2008 "Për Pronësinë Industriale", i ndryshuar, percakton ne menyre konkrete shenjat që përbëjnë markë si: "1. Çdo shenjë ose kombinim shenjash, që paraqitet grafikisht dhe që shërben për të dalluar mallrat apo shërbimet e një personi fizik ose juridik, nga ato të një personi tjetër fizik ose juridik, është markë që përfaqëson ato mallra ose shërbime, me kusht që të përmbushen kërkesat e neneve 141 deri në 143 të këtij ligji (në vijim do të quhet "markë"). 2. Mund të përbëjnë markë shenjat e mëposhtme: a) fjalët, përfshirë emrat personalë, shkronjat, numrat, shkurtimet; b) shenjat figurative, përfshirë vizatimet; c) format dy ose tredimensionale, format e mallrave dhe/ose ambalazhimi i tyre; ç) kombinimet e ngjyrave e të dritë-hijeve, si dhe ngjyrat në vetvete; d) çdo kombinim i shenjave, të përmendura nga shkronjat "a" deri në "ç" të kësaj pike. 3. Markat regjistrohen vetëm nëse ato mund të paraqiten grafikisht. Kjo lidhet veçanërisht me lloje të veçanta markash, si zëri dhe sinjalet e dritës, por jo vetëm me këto."

7. Ne nenin 156, ligji vijon me individualizimin e të drejtave që rrjedhin nga regjistrimi. Keshtu, parashikohet shprehimisht se: "1. Pronari i markës së regjistruar gëzon **të drejtën ekskluzive** të përdorimit të markës, në përputhje me të drejtat e parashikuara në këtë ligj. 2. Pronari i markës së regjistruar **gëzon të drejtën të ndalojë personat e tretë të përdorin**, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre tregtare, pa autorizimin e tij: **a)** një shenjë, që është e njëjtë me markën, për mallra dhe shërbime, që janë të njëjta me ato, për të cilat është regjistruar marka; **b)** një shenjë, që është e njëjtë ose e ngjashme me markën apo që, për shkak të njëllajshmërisë apo ngjashmërisë së mallrave ose shërbimeve, për të cilat përdoret shenja, me mallrat apo shërbimet, që mbulohen nga marka e regjistruar, mund të shkaktojnë konfuzion te publiku, ku përfshihet edhe mundësia e bashkëlidhjes së shenjës me markën tregtare; **c)** një shenjë të njëjtë ose të ngjashme për mallra apo shërbime, edhe kur këto nuk janë as të njëjta e as identike me ato, për të cilat është regjistruar marka, në rast se marka ka reputacion në Republikën e Shqipërisë dhe nga përdorimi i shenjës, pa shkak të arsyeshëm, realizohet një përfitim i padrejtë ose dëmtohet natyra dalluese apo emri i mirë i markës. 3. Në përputhje me pikën 2 të këtij neni, gjithashtu, ndalohet: **a)** vendosja e shenjës te mallrat ose ambalazhet e tyre; **b)** hedhja e mallrave në treg, ofrimi i tyre për shitje, duke përdorur

këtë shenjë, ose krijimi dhe mbajtja e rezervave për këto qëllime; c) ofrimi i shërbimeve, duke përdorur këtë shenjë; ç) importimi ose eksportimi i mallrave, duke përdorur këtë shenjë; d) përdorimi i shenjës në veprimtarinë tregtare, në reklamime ose publicitete. 4. Të drejtat, që i njihen pronarit të markës së regjistruar, sipas këtij neni, i njihen edhe pronarit të markës së mirënjohur në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me përcaktimin e shkronjës "ç" të pikës 5 të nenit 143 të këtij ligji."

8. Ndersa, ne nenin 184/a të ligjit sanksionohet e drejta për të vepruar kundër shkeljes së të drejtave. Sipas kesaj dispozite: "1. E drejta për të ngritur padi në gjykatë për shkelje të të drejtave, sipas këtij ligji, i përket:a) **pronarit të një patente, disenoje ose markë të regjistruar;....ç) pronarit të një marke të mirënjohur në Republikën e Shqipërisë, në kuptim të nenit 6 bis të Konventës së Parisit, në përputhje me shkronjën "ç", të pikës 5, të nenit 143, të këtij ligji."** Po keshtu ne nenin 184/b të ligjit përcaktohen procedurat në rast shkelje: "1. Personat e përmendur në nenin 184/a, të këtij ligji, kanë të drejtë t'i drejtohen gjykatës kundër çdo personi, që shkel të drejtat e tyre për të kërkuar: a) ndalimin e veprimeve të mëtejshme që përbëjnë shkelje të të drejtave; b) heqjen ose bllokimin e objekteve, që përbëjnë shkelje të të drejtave nga qarkullimi civil ose shkatërrimin e këtyre objekteve; c) heqjen ose bllokimin e mjeteve të përdorura ekskluzivisht ose pothuajse ekskluzivisht për krijimin apo prodhimin e produkteve, që përbëjnë shkelje ose shkatërrimin e tyre; ç) publikimin e vendimit përfundimtar të gjykatës në median publike me shpenzimet e personit që ka kryer shkeljen, sipas mënyrës së parashikuar nga gjykata. 2. Gjykata urdhëron zbatimin e masave të parashikuara në pikën 1, shkronjat "b" dhe "c", të këtij neni, me shpenzimet e shkelësit, përveç kur ka arsye të veçanta për të vendosur ndryshe. Në shqyrtimin e kërkesës për marrjen e masave të parashikuara në pikën 1, shkronjat "b" dhe "c", gjykata vlerëson proporcionalitetin midis rëndësisë së shkeljes dhe masës së urdhëruar, si dhe interesat e palëve të treta."

9. Gjithashtu, ne nenin 638 të Kodit Civil parashikohen dhe veprimet e konkurrencës së pandershme. Sipas kesaj dispozite, në varësi të dispozitave që kanë lidhje me mbrojtjen e shënjave dalluese dhe të drejtave të patentës, veprimet e konkurrencës së pandershme kryhen prej cilitdo që: 1. përdor emrat ose shënjat dalluese të cilat mund të sjellin ngatërrësë me emrat dhe shënjat dalluese të përdorura ligjërisht nga të tjerë, ose imiton produktet e një konkurenti ose kryen veprimetë cilat mund të sjellin ngatërrësë me produktet dhe veprimtarinë e një konkurenti; 2. trajton si të vetat cilësitë e produkteve ose të ndërmarrjes së konkurentit; 3. përdor vetë drejtpërsëdrejti ose tërthorazi çdo mjet tjetër që nuk përputhet me parimet e ndershmërisë profesionale dhe mund të dëmtojë veprimtarinë e tjetrit.

Ne përfundim të shqyrtimit gjyqësor, pas analizës së faktit, pretendimeve të pales paditese dhe analizës së parashikimeve në ligj, bazuar në nenin 16 të Kodit të Procedurës Civile dhe në vendimin unifikues të Gjykatës së Lartë Nr.3, datë 29.03.2012, Gjykata verën se:

10. Bazuar në nenin 140 të ligjit Nr.9947, datë 07.07.2008 "Për Pronësinë Industriale", i ndryshuar, me markë do të kuptohet çdo shenjë ose kombinim shenjash, që paraqitet

grafikisht dhe që shërben për të dalluar mallrat apo shërbimet e një personi fizik ose juridik, ne mbrojtje të konsumatorit dhe sjelljes së tij në treg. Konsumatori identifikon mallin apo shërbimin dhe ka sigurinë që ai të jetë prodhuar nën kontrollin e pronarit të markës, i cili do të mbajë dhe përgjegjësi për cilësinë e tyre.

11. Marka, krahas vlerës informuese për konsumatorin, i vjen në ndihmë pronarëve të markave për të parandaluar veprimet e konkurrencës së pandershme. Bazuar në nenin 156 të ligjit parashikohet e drejta *ekskluzive* e pronarit të markës së regjistruar, në përdorimin e saj dhe të ndalojë personat e tretë ta përdorin atë, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre tregtare, pa autorizimin e tij.

12. Ndërsa, "domain name" janë forma adresash në internet që përdoren për të gjetur website në internet. Emrat e domain-it përdoren në lidhje me adresat e internetit në Rrjetin e Mbarë Botës (World Wide Web). Tri shkronjat e para (www) përdoren si shkurtësë e "World Wide Web", kurse emri është emri i domenit. Pjesa kryesore e emrit të domenit, në fjalorin e teknologjisë informative njihet si "gTLD" dhe pjesa e fundit ".al" njihet si "ccTLD", dhe përdoret për të identifikuar një shtet të caktuar, siç është në rastin konkret Shqipëria.

13. Autoriteti përgjegjës për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-ëve nën .al, në bazë të ligjit Nr.9918, datë 19.05.2009 "Për komunikimet elektronike në RSH", i ndryshuar, është Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, i cili vepron në zbatim të rregullores Nr.02, datë 21.02.2008 "Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-ëve nën .al dhe nën domain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al".

14. Sipas nenit 18.1 të Rregullores aplikuesi ka të drejtë të zgjedhë si emer domain-i çdo lloj emri që dëshiron, përveç atyre emrave që bëjnë pjesë në listën e emrave të ndaluar apo të rezervuar dhe të atyre që janë regjistruar më parë, duke marrë përsipër të gjitha përgjegjësitë që mund të rrjedhin nga kjo zgjedhje. Por, sipas nenit 18.2 germa d) i), aplikuesi duhet të zgjedhë një emer, i cili duhet të mos cenojë të drejtat që rrjedhin nga pronësia industriale. Nga interpretimi i kësaj dispozite, del e qartë që emrat e domenit janë të regjistruar sipas mënyrës "i pari që vjen", dhe pronari i një marke tregtare nuk mund të regjistrojë emrin e domain-it, sipas markës tregtare, sepse dikush tjetër e ka regjistruar më parë.

15. Në këtë kuadër të normimit të kësaj fushe, është bërë i mundur regjistrimi fillestar i domain name *** nga pala e paditur ***, në cilësinë e administratorit të një subjekti të quajtur "****", i cili gjatë këtij gjykimi nuk u provua që ekziston apo ka ekzistuar i regjistruar në organet kompetente.

16. Perkundrazi, me NIPT-in e deklaruar për regjistrimin e domain name *** nga pala e paditur ***, është i regjistruar në Qendren Kombëtare të Biznesit personi fizik tregtar ***. Vetë pala e paditur *** me anë të prapësimeve të tij pohon dhe mbron të drejtën e regjistrimit dhe të posedimit të domain name ***, në emer të tij.

17. Siç provohet dhe nga provat shkresore të shqyrtuara gjatë këtij gjykimi, midis paleve

ndergjyqese ka patur nje komunikim paraprak ne lidhje me njoftimin nga pala paditese drejtuar pales se paditur dhe *** per shkeljen e te drejtave te saj te markave te regjistruara ne Republikën e Shqipërisë. Ne kushtet e mungeses se zgjidhjes se ketij konflikti jashtegjyqesisht, pala paditese i eshte drejtuar Gjykates per zgjidhjen perfundimtare te mosmarreshjes.

18. Sa me lart, Gjykata arrin ne perfundimin se pala e paditur *** ne cilesine e personit fizik tregtar gezon legjitimimin pasiv ne lidhje me objektin dhe shkakn ligjor te kesaj padie. Ne lidhje me palen e paditur “****”, Gjykata veren se me vendimin e ndermjetem te dates 28.02.2017 eshte vendosur kthimi i akteve, pasi nuk u provua nese kjo shoqeri ekziston dhe ka zotesi juridike per te vepruar per te qene pale ne process, fakt i cili u pohua gjate gjykimit nga pala e paditur ***.

19. Ne perfundim te shqyrtimit gjyqesor, gjendjes se faktit dhe te te drejtave si me lart parashtruar, Gjykata çmon se per te konstatuar se te drejtat e markave te regjistruar nga pala paditese Shoqeria “****” Inc. cenohen nga regjistrimi i paautorizuar prej saj, i domain name .***, eshte e rendesishme te vleresohet ngjashmeria e mallrave apo sherbimeve qe ofrohen ne aspekt te natyres se tyre, perdoruesve te tyre, menyres se perdorimit si dhe nese ato kane te njejtin destinacion ekonomik. Ne kete kontekst, merret ne konsiderate ngjashmeria vizuale, orale dhe kuptimore dhe veçanerisht komponentet e dallueshem dhe dominante te markes.

20. Nga kjo analize eshte mese e dukshme dhe e qarte se elementi dominant i markes se regjistruar nga pala paditese Shoqeria “****” Inc, eshte fjala dhe figura ***, e cila eshte dhe element dallues dhe i domain name .*** dhe i website-it perkates.

21. Si rrjedhim, Gjykata arrin ne perfundimin se bazuar ne ngjashmerine e mallrave qe ofrohen nen markat e regjistruara nga pala paditese dhe ato te shfaqura ne Website-in nen domain name www.***, bazuar ne natyren e tyre, kategorine e perdoruesve te ketyre mallrave, menyren e perdorimit te tyre dhe ngjashmerine vizuale dhe orale si dhe kuptimore, ato jane identike, shkaktojnë jo vetem konfuzion tek publiku, por dhe indentifikojne domain-in me marken e regjistruar ne pronesi te pales paditese dhe si rrjedhim eshte evidente mundësia e bashkëlidhjes së shenjës (***) me kete marke tregtare, pavaresisht nga kategoria e konsumatorit.

22. Ne nenin 26 te rregullores parashikohen rastet dhe kushtet e mbylljes se nje domain name. Ne kete rast domain-i kthehet brenda 30 diteve kalendarike ne gjendje te lire dhe mund te regjistrohet nga nje aplikant i ri. Ndersa, ne nenin 30 te rregullores parashikohet mbyllja e doamin -it me ane te transferimit te detyrueshem te nje domain name nga nje posedues tek nje tjetër, ne zbatim te nje vendimi gjyqesor, i cili ekzekutohet menjehere me njoftimin e vendimit te Gjykates nga personi i interesuar.

23. Ne kete aspekt, duke patur ne konsiderate kerkesen e pales paditese dhe kuadrin nenligjor te rregullimit te kesaj fushe, Gjykata gjen te bazuar kerkimin e pales paditese Shoqeria “****” Inc, per tranferimin e detyrueshem te domain .*** nga pala e paditur posedues ***, duke e

cmuar ate ne perputhje me mbrojtjen e te drejtave te pales paditese mbi markat tregtare te regjistruara dhe rregulloren e AKEP, pasi te jene realizuar nga kjo pale te gjitha procedurat ligjore per transferimin e detyrueshem te ketij domain-i.

24. Prapesimet e pales se paditur ne lidhje me padine objekt gjykimi jane ne interpretim te gabuar te dispozitave ligjore mbi pronesine industriale. Emertimi tregtar i subjektit dhe marka jane dy koncepte te ndryshme juridike dhe tregtare.

25. Bazuar ne nenin 184/b te ligjit Nr.9947, datë 07.07.2008 "Për Pronësinë Industriale", i ndryshuar, Gjykata gjen te bazuar kerkimin e pales paditese per publikimin e nje shkurtimi te vendimit përfundimtar të gjykatës në median publike. Publikimi i vendimit do te kryhet ne gazeten me tirazhin me te madh ne Republiken e Shqiperise, ne çastin e ekzekutimit te vendimit, e cila ka objekt te saj gazetarine ne fusha te ngashme me ato te cilat jane ne objekt te veprimtarise se pales paditese Shoqeria "****" Inc., publikim i cili do te kryet me shpenzimet e pales se paditur ***. Ky publikim duhet te kryhet brenda 15 diteve nga dita qe vendimi do te marre formen e prere.

26. Sa me lart, Gjykata cmon se padia eshte e bazuar ne ligj dhe ne prova dhe si e tille ajo duhet te pranohet sipas objektit te saj. Bazuar ne nenin 106 te Kodit te Procedures Civile, shpenzimet gjyqesore te provuara gjate ketij gjykimi jane ne ngarkim te pales se paditur ***.

PER KETO ARSYE

Ne baze te neneve 306 dhe 309 te Kodit te Procedures Civile, Gjykata

V E N D O S I

1. Pranimin e padisë së pales paditese Shoqeria "****" Inc .
2. Detyrimin e palës së paditur *** te ndaloje cenimin e te drejtave te pronesisë industriale te pales paditese Shoqeria "****" Inc.
3. Transferimin e domain-it name ".****", te rregjistruar nga pala e paditur *** prane Autoritetit te Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ne posedim te pales paditese Shoqeria "****" Inc, sipas dispozitave perkatese per transferimin e detyrueshem.
4. Detyrimin e palës së paditur *** te publikoje, me shpenzimet e tij, te shkurtimit te ketij vendimi gjyqesor, ne gazeten me tirazhin ne me te madh ne Republiken e Shqiperise, ne çastin e ekzekutimit te ketij vendimi, brenda 15 diteve nga data qe vendimi do te marre forme te prere.
5. Shpenzimet gjyqësore ne ngarkim te pales se paditur ***.
6. Leshimin e urdherit te ekzekutimit per kete vendim gjyqesor.
7. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga dita e neserme e shpalljes se vendimit ne Gjykatën e Apelit Tirane. Per palet ne mungese ky afat fillon nga dita e neserme e njoftimit te vendimit

U shpall ne Tirane, sot me date 27.04.2017

**SEKRETARE
VALBONA MAJA
MARINELA OSMANI**

GJYQTARE

Shpenzime gjyqesore

Takse rregjistrimi *** leke

Shpenzime te tjera *** leke

Shperblim avokati paditesi *** euro

Njoftime *** leke

Sekretare: Valbona Maja