

Das neue Markengesetz in Serbien

Durch die Verabschiedung des neuen Markengesetzes hat die Republik Serbien die Anpassung der nationalen Vorschriften zum Schutz geistigen Eigentums an die Richtlinien der Europäischen Union fortgesetzt. Mehr Informationen dazu finden Sie unter <https://tsg.rs/de/newsletter/neuerungen-im-serbischen-patentgesetz/> und <https://tsg.rs/de/newsletter/aenderungen-des-gesetzes-ueber-urheberrecht-und-verwandte-schutzrechte/>.

Das Markengesetz führt zahlreiche Neuregelungen ins System des nationalen Markenschutzes ein. Hiermit werden wir auf bestimmte für uns besonders interessante Neuregelungen hinweisen.

1. Aussehen (Darstellung) des Zeichens

Das Markengesetz schreibt nicht mehr vor, dass mit einer Marke nur jene Zeichen geschützt werden können, die grafisch dargestellt werden können. Damit öffnet sich ein Raum mit vielen Möglichkeiten, die uns moderne Technologien anbieten. Nunmehr muss eine Marke durch die Zeichen so ausgedrückt werden, dass ihre Wiedergabe im Markenregister möglich ist und die Öffentlichkeit und die zuständigen Behörden den Schutzgegenstand klar und deutlich verstehen können.

In Anbetracht dieser Neuregelung bleibt uns, die ersten Anmeldungen für völlig neue Arten von Marken abzuwarten, wie akustische Marken, Marken, die aus Bewegungsbildern bestehen, multimediale Marken usw.

2. Widerspruch gegen die Markenmeldung

Eine der wichtigsten Neuregelungen des neuen Markengesetzes ist **die Einführung des Widerspruchsverfahrens (die sogenannte Opposition)**, das schon seit Langem in den Systemen der europäischen Länder besteht.

Der Inbegriff dieses Widerspruchsverfahrens liegt darin, dass Markeninhabern (d.h. Inhabern von älteren Marken) die Möglichkeit gegeben wird, gegen die Eintragung einer bestimmten Marke innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen



Predrag Groza, Rechtsanwalt

Frist Widerspruch einzulegen, falls diese der Meinung sind, dass die gegenständliche Eintragung ihre Rechte und Interessen gefährdet oder verletzt.

Natürlich ist es nicht möglich, aus jedem beliebigen Grund Widerspruch einzulegen. Das Markengesetz sieht vor, dass ein Widerspruch aus folgenden Gründen zulässig ist:

- **Relative Gründe** für die Ablehnung des Markenschutzes, die im Gesetz lückenlos aufgelistet sind, z. B. wenn das bestrittene Zeichen mit dem früher geschützten Zeichen für dieselbe Art von Waren oder Dienstleistungen identisch ist oder wenn damit Urheberrechte verletzt werden.
- **Besondere Gründe** für die Ablehnung des Markenschutzes, die es einem (bereits im zuständigen Register eingetragenen) Unternehmen erlauben, die Eintragung einer Marke zu verhindern, die mit der Bezeichnung des widersprechenden Unternehmens oder einem wesentlichen Teil davon identisch oder ähnlich ist, wenn die Waren und Dienstleistungen des Widersprechenden mit den Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand der Markenmeldung sind, identisch oder ähnlich sind.

Der Widerspruch muss innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Markenmeldung im Amtsblatt des geistigen Eigentums eingereicht werden, anderenfalls wird dieser vom Amt für geistiges Eigentum nicht berücksichtigt. Stellt sich im Laufe des Verfahrens heraus, dass der rechtzeitig eingelegte Widerspruch gleichzeitig begründet ist, ist die Anmeldung der angegriffenen Marke abzulehnen.

3. Erschöpfung und Paralleleinfuhr

Das nationale System der Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums, über welches wir bereits im Jahre 2013 geschrieben haben, als es mit dem Ziel eingeführt wurde, Paralleleinfuhr zu verhindern https://tsg.rs/wp-content/uploads/2013/11/57_German.pdf, wurde jetzt aufgehoben.

Wir sind auf das internationale System der Erschöpfung zurückgekommen.

Nachdem die nationale Erschöpfung innerhalb der letzten sieben Jahre zu viele Kontroversen in der Rechtsprechung verursacht hat, sowohl aus Gründen der Kollision mit Regeln des Freihandels und Wettbewerbschutzes (im konkreten Fall wurde den exklusiven Vertriebsgesellschaften die Möglichkeit der Kontrolle über den Vertrieb von Waren auf dem

einheimischen Markt gegeben), als auch aufgrund von Ungereimtheiten bei der Verhinderung der Paralleleinfuhr an der Zollgrenze, da Zollorgane entsprechend ihren Befugnissen aus der Verordnung, die die Grenzmaßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums regelt, nicht berechtigt waren, Originalware bzw. Ware, die mit Einwilligung des Rechtsträgers hergestellt wurde, zu beschlagnahmen, sondern nur nachgeahmte und gefälschte Ware.

Unter Berücksichtigung dieser Probleme und Unstimmigkeiten und in Hinblick auf den eingeschlagenen Weg der Republik Serbien in Richtung eines einheitlichen Marktes im Rahmen der Europäischen Union hatte das neue Markengesetz keine andere Option als auf die internationale Erschöpfung zurückzukommen. Demzufolge ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, einem Dritten die Nutzung der Marke für Waren, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung **irgendwo in der Welt** in den Verkehr gebracht worden sind, zu untersagen.

4. Erwerber der ausschließlichen Lizenz kann jetzt bei Markenverletzung eine Klage einreichen

Im Rahmen eines zivilrechtlichen Schutzes führt das neue Markengesetz eine interessante Lösung ein. **Der Erwerber der ausschließlichen Lizenz kann eine Klage wegen der Verletzung seiner Rechte einreichen, vorausgesetzt, er hat zuvor den Markeninhaber über die Markenverletzung benachrichtigt und dieser hat innerhalb von dreißig Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung nicht selbst geklagt.**

Diese Lösung geht unumstritten zugunsten der lokalen Importeure und Händler, da ausländische Auftraggeber (Hersteller) oft kein Interesse daran haben, sich auf gerichtliche Verfahren einzulassen und die Verletzung der Rechte in der Republik Serbien (auf dem unbekanntem Schlachtfeld) geltend zu machen. Gleichzeitig haben sie solche Befugnisse ungern den lokalen Partnern überlassen (die ein primäres Interesse haben, Verstöße gegen die Rechte des geistigen Eigentums vorzubeugen). Aus diesem Grund ist es in der Praxis sehr oft zu einem „Vakuum“ bzw. Mangel an Kommunikation und Koordination der Tätigkeiten gekommen, was der unlautere Wettbewerb für den eigenen Bedarf und die Entwicklung seines Business durch den Missbrauch fremder Marken zu nutzen gewusst hat.

TSG

TSG NEWSLETTER

TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA

Advokatska kancelarija TSG TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA informiše o aktuelnostima u radu kancelarije i zakonodavnom reljefu RS | Die Rechtsanwälte TSG TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA informieren über aktuelle Themen der Kanzlei und des Rechtsrahmens der RS | The aim of the TSG Newsletter is to help clients and associates understand trends and legal developments in various areas of the law in the RS | Юридическое бюро ТСГ ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА информирует о самых актуальных событиях, о работе конторы и законодательном рельефе РС | Glavna urednica | Chefredakteurin | Editor-in-Chief | Главный редактор: Ljubica Tomić | Prevodi | Übersetzungen | Translations | Переводы: Andrijana Mihailović, Viktorija Topalović | Lektor | Lektor | Proofreader | Лектор: Ivana Radović, Magda Braun | Print & Online urednica | Print & Online-Redakteurin | Print & Online editor | Печать & Онлайн-редактор: Mirjana Zdravković

Br. 120/20 – Mart | März | March | Март 2020

Carice Milice 3, Beograd, Srbija, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tsg.rs, www.tsg.rs

Das neue Markengesetz wurde im Amtsblatt der Republik Serbien, Nr. 6/2020 veröffentlicht und ist am 01. Februar 2020 in Kraft getreten.

Für jede Frage zum neuen Markengesetz und Markenschutzsystem in der Republik Serbien können Sie uns unter der E-Mail predrag.groza@tsg.rs kontaktieren.

TSG NEWSLETTER