

## Novellierung des Markengesetzes in Tschechien und in der Slowakei – was haben Inhaber von Schutzmarken ab dem 1. 1. 2019 zu befürchten?

*Das aus der europäischen Richtlinie ausgehende Änderungsgesetz zum Markengesetz („Novelle“) tritt in der Tschechischen Republik mit dem 1. 1. 2019 und in der Slowakei mit dem 14. 1. 2019 in Kraft. Die Novelle ist ziemlich umfangreich und ist mit etlichen wichtigen Änderungen für die Markeninhaber verbunden. Eine der wichtigsten Änderungen besteht darin, dass das Markenamt (Intellectual Property Office) in der Tschechischen Republik und in der Slowakei Neueintragung von Marken, die mit älteren eingetragenen Marken identisch sind, künftig nicht mehr von Amts wegen verweigern wird. Dies kann dazu führen, dass das zuständige Markenamt eine identische Marke ohne das Wissen des Inhabers registrieren kann. Unten führen wir aus, wie man diese unangenehme Situation vermeiden kann.*

### Bestehende Situation

Gegenwärtig funktioniert das Markenamt in Tschechien und in der Slowakei dergestalt, dass eingegangene Anmeldungen auf Neueintragung, die mit älteren Marken für gleiche Produkte und Dienstleistungen kollidieren („**Kollisionskennzeichnung**“), von dem Markenamt zur Eintragung nicht zugelassen werden. Die Ämter befassen sich mit solcher Kollision automatisch. Der Inhaber des älteren Markenrechts muss keine Kenntnis davon haben, dass eine identische Kennzeichnung angemeldet wurde und die Markenämter lehnen die Eintragung der Anmeldung ab. Dieses Vorgehen ergibt sich aus § 6 des bisher noch wirksamen Markengesetzes.

### Situation nach der Novellierung

Der vorgenannte § 6 wird durch die Novelle aufgehoben. In Übereinstimmung mit der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates wird der einschlägige Grund für Zurückweisung der Anmeldung unter sog. relative Gründe in § 7 Abs. 1 lit. a) verschoben. Dies bedeutet, dass die Ämter die kollidierenden Kennzeichnungen ab Januar 2019 nicht mehr von Amts wegen verweigern werden.

**Praktisch wird es so viel bedeuten, dass Anmeldungen auf Neuregistrierung bei kollidierenden**

**Kennzeichnungen von den Ämtern in den Markenregistern automatisch veröffentlicht werden, und wenn die Inhaber älterer identischer Marken gegen sie innerhalb von 3 Monaten keinen Widerspruch erheben, so werden solche kollidierenden Kennzeichnungen gültig eingetragen.** Dies betrifft nicht nur die erst nach Inkrafttreten der Novelle eingereichten Anmeldungen, sondern auch jene, die noch vor dem Inkrafttreten eingereicht aber bisher nicht veröffentlicht wurden.

Nach Maßgabe der Gesetzesbegründung wird durch die Aufhebung dieser Bestimmung die Inkonsistenz in Verfahren vor dem tschechischen oder slowakischen Amt für gewerbliches Eigentum und vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum beseitigt.

### Lösung für Markeninhaber

Diese Änderung bedeutet für die Markeninhaber, dass **das Amt die Anmeldungen auf Neuregistrierung kollidierender Kennzeichnungen nicht mehr von Amts wegen prüfen und zurückweisen wird.** Vielmehr werden es **die Inhaber eingetragener Marken sein, die Anmeldungen auf Neueintragung in eigener Regie aktiv überwachen müssen** und bei Anmeldung auf Registrierung einer kollidierenden Kennzeichnung Widerspruch innerhalb von 3 Monaten ab Veröffentlichung erheben müssen.

Registrierung von kollidierenden Kennzeichnungen kann am besten durch eine **regelmäßige Überwachung von neuen Anmeldungen** verhindert werden. Unsere Anwaltskanzlei bietet Dienstleistung unseren Mandanten und Mandantinnen bereits seit Jahren

Sonst werden die kollidierenden Kennzeichnungen als Marken eingetragen, was für Inhaber älterer Eintragung eine sehr unangenehme doch noch lösungsfähige Situation

# IP Flash

Dezember 2018

sein kann. Bei bereits eingetragenen Marken kann natürlich Nichtigkeitserklärung oder Verfall beantragt werden. Dies ist aber kosten- und zeitaufwendiger.

Gewährleistet wird dies in Form einer automatisierten i.d.R. monatlichen Überwachung, wodurch wir in der Lage sind, rechtzeitig nicht nur etwaige kollidierende Kennzeichnungen sondern auch Anmeldungen zu identifizieren, die mit den älteren Marken ähnlich sein können. Wir informieren unsere Mandanten und Mandantinnen regelmäßig über solche Anmeldungen und veranlassen anschließend Widerspruchverfahren oder Verhandlungen mit dem Anmelder zum Zweck der Rücknahme der Anmeldung der kollidierenden Kennzeichnung.

## Weitere Änderungen nach Maßgabe der Novelle

Die Novelle bringt zahlreiche weitere wichtige Änderungen mit sich mit, wie etwa neue Markenformen (akustische Marken, Bewegungsmarken), Einführung eines Ausweises für redliche Benutzung angefochtener Marke - älter als 5 Jahre - im Widerspruchverfahren, Aufhebung des Widerspruchsgrundes bei Einreichung der bösgläubigen Anmeldung, Möglichkeit der Eintragung einer Gewährleistungsmarke, Anpassung des Verfahrens der Markenregistrierung, Möglichkeit des Verbots der Benutzung einer Marke in Handelsfirma eines Dritten u.v.m.

### Autoren:

**Robert Nešpůrek** | Partner

**Ivan Rámeš** | Partner



## HAVEL & PARTNERS gekürt zur Anwaltskanzlei des Jahres 2018 in der Kategorie IP-Recht

Das IP-Recht stellt eine der wichtigsten und ständig wachsenden rechtlichen Spezialisierungen der Anwaltskanzlei dar. Das Team von Anwälten unter der Leitung von Robert Nešpůrek, Partner und Mitgründer der Kanzlei, sowie von Partner Ivan Rámeš gehört mit 15 Anwälten zu den größten Beratungsgruppen mit diesem Schwerpunkt in Tschechien und der Slowakei. „Branding und Schutz innovativer Ideen gehen Hand in Hand mit dem rechtlichen Schutz. Es ist erfreulich, dass immer mehr Mandanten unser jahrelang auf-

gebautes Know-how aufsuchen – seien es inländische Gesellschaften, die ins Ausland expandieren, bedeutende globale Korporationen oder Unternehmer, die gegen Fälschungen kämpfen. Wir freuen uns, dass sich diese erfolgreiche Zusammenarbeit im Sieg in der Kategorie IP-Recht widerspiegelt“, so Robert Nešpůrek.



**HAVEL & PARTNERS**

**ERFOLG VERBINDET**

## Unser Team

200 Juristen | 400 Mitarbeiter

## Unsere Mandanten

1 000 Mandanten | 70 umsatzstärkste internationale Unternehmen aus dem Fortune 500-Verzeichnis  
50 Unternehmen aus dem Czech Top 100-Verzeichnis | 7 Unternehmen aus dem Czech Top 10-Verzeichnis

## Internationale Zusammenarbeit

Rechtsberatung  
in über 80 Ländern weltweit  
in 12 Sprachen  
knapp 70 % der Fälle mit internationalem Bezug

[www.havelpartners.cz](http://www.havelpartners.cz)

### PRAG

Florentinum, Rezeption A  
Na Florenci 2116/15  
110 00 Prag 1  
Tschechische Republik  
Tel.: +420 255 000 111

### BRNO

Titanium Business Complex  
Nové sady 996/25  
602 00 Brno  
Tschechische Republik  
Tel.: +420 545 423 420

### OSTRAVA

Poděbradova 2738/16  
702 00 Ostrava  
Tschechische Republik  
Tel.: +420 596 110 300

### BRATISLAVA

Zentrum Zuckermandel  
Žižkova 7803/9  
811 02 Bratislava  
Slowakische Republik  
Tel.: +421 232 113 900