



Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština - Assembly

Zakon Br. 05/L-040

**O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA Br. 04/L-026 O
TRGOVAČKIM MARKAMA**

Skupština Republike Kosova

Na osnovu člana 65. (1) Ustava Republike Kosova,

Usvaja

**ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA Br. 04/L-026 O
TRGOVAČKIM MARKAMA**

Član 1.

U članu 1. bazičnog zakona posle člana 1. dodaje se novi član 2. sa sledećim tekstem:

2. Ovaj zakon je u skladu sa Direktivom 2008/95/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 22. oktobra 2008. za približavanje zakona zemalja članica o trgovačkim markama (kodifikovana verzija), (OJ L 299, 8.11.2008. p. 25-33), Direktivom 2004/48/EC Evropskog parlamenta i Saveta od aprila 2004. za spovođenje prava intelektualne svojine (O.J. L 157, p.45, 30.4.2004; O.J. L 195, p.16, 2.6.2004).

Član 2.

1. Član 2. bazičnog zakona briše se i formuliše sledećim tekstem:

Član 2.

Ovaj zakon se primenjuje na trgovačke marke u vezi sa robom i uslugama za koje subjekti moraju biti registrovani kod Agencije za industrijsku svojinu Republike Kosova osnovane pri Ministarstvu trgovine i industrije (u daljem tekstu: Agencija),

kao i markama zajednice i međunarodnim registracijama trgovačke marke koje su validne i u Republici Kosovu.

Član 3.

1. U članu 3. bazičnog zakona, briše se podstav 1.3. a u celom tekstu bazičnog zakona naziv "Kancelarija za industrijsku svojinu" (KIS) - zamenjuje se nazivom Agencija za industrijsku svojinu u daljem tekstu (AIS).

2. U članu 3. bazičnog zakona, stav 1. podstav 1.19. briše se i formuliše sledećim tekstom:

1.19. Ekskluzivna licenca - daje se od strane vlasnika trgovačke marke za korišćenje na ekskluzivnoj osnovi, čak i isključivanjem vlasnika trgovačke marke od njegovog korišćenja.

Član 4.

U članu 6. Bazičnog zakona, stav 1. podstav 1.4. briše se i formuliše sledećim tekstom:

1.4. trgovačke marke koje se sastoje isključivo od znakova ili pokazatelja koji su postali uobičajeni u svakodnevnom jeziku, ili se koriste dobronamerno (*bona fide*) i koje su stvorile uobičajenu trgovačku praksu;

Član 5.

1. član 7. bazičnog zakona, stav 2. podstav 2.1. briše se i formuliše sledećim tekstom:

2.1. marka registrovana sa datumom podnošenja prijave ili ranijeg datuma prioriteta u Republici Kosovu.

2. Član 7. bazičnog zakona, stav 2. podstav 2.3. briše se i formuliše sledećim tekstom:

2.3. trgovačka marka koja je poznata na teritoriji Republike Kosova, na dan podnošenja zahteva za registraciju trgovačke marke, odnosno kada je to prikladno, pravo traženog prvenstva u vezi sa podnošenjem zahteva za registraciju trgovačke marke.

3. Član 7. bazičnog zakona, stav 3. briše se i formuliše sledećim tekstom:

3. U slučaju prigovora od strane vlasnika prethodne trgovačke marke, na osnovu stava 7.2. bazičnog zakona ne bi trebalo da bude registrovana trgovačka marka koja je identična ili slična prethodnoj trgovačkoj marki, koja je zaštićena za robu ili usluge koje nisu slične onima za koje je registrovana prethodna trgovačka marka, ako prethodna trgovačka marka ima ugled u Republici Kosovu i od korišćenja pomenute trgovačke marke, bez valjanih razloga, ostvaruje se nepravedna korist od različitih karakteristika ili ugleda prethodne trgovačke marke ili oštećuje različitu karakteristiku ili ugled prethodne trgovačke marke.

4. Član 7. bazičnog zakona, stav 4. briše se i formuliše sledećim tekstom:

4. U slučaju prigovora od strane vlasnika prethodne trgovačke marke, trgovačka marka ne bi trebalo da bude registrovana ukoliko predstavnik ili zastupnik vlasnika trgovačke marke, bez odobrenja vlasnika podnosi zahtev za registraciju marke na svoje ime, osim u slučajevima kada zastupnik ili predstavnik opravda svoje postupke.

Član 6.

Član 10. bazičnog zakona briše se i formuliše sledećim tekstem:

Kada je trgovačka marka registrovana na ime komercijalnog zastupnika ili agenta bez odobrenja vlasnika trgovačke marke, vlasnik ima pravo prigovora na korišćenje te trgovačke marke ukoliko on nije ovlašćen za takvu radnju, osim ako predstavnik ili zastupnik opravda svoju radnju.

Član 7.

1. Član 11. bazičnog zakona, stav 1. menja se i glasi:

1. U skladu sa poštenim praksama u industriji ili trgovinskim pitanjima, vlasnik trgovačke marke nema pravo da zabrani trećoj strani da u svojim poslovnim aktivnostima koristi:

2. U članu 11. bazičnog zakona, stav 1. podstav 1.2. briše se i formuliše sledećim tekstem:

1.2. podatke o vrsti, kvalitetu, količini, nameni, vrednosti, geografskom poreklu, vremenu proizvodnje proizvoda ili vremenu ponude usluga, ili drugim karakteristikama robe ili usluga;

3. Član 11. bazičnog zakona, nakon stav 1. Dodaje se podstav 1.3. briše se i formuliše sledećim tekstem:

1.3. trgovačku marku, kada je neophodno da se pokaže namena robe i usluga, posebno u slučaju dodatne opreme ili rezervnih delova.

4. U članu 11. bazičnog zakona, nakon stav 1. dodaje se novi stav 2. tekstem koji sledi:

2. Trgovačka marka ne daje pravo njenom vlasniku da zabrani trećim stranama, da u trgovačkim praksama, koriste ranije pravo koje važi samo u određenom lokalitetu, ako se to pravo priznaje zakonima Republike Kosova i unutar granica teritorije na kojoj je poznata.

Član 8.

U članu 13. bazičnog zakona, stav 4. briše se u celini.

Član 9.

1. U članu 14. bazičnog zakona, stavovi 2. 3. i 4. menjaju se i glase:

2. Ako u roku od pet (5) godina od dana završetka postupka registracije, vlasnik trgovačke marke nije tu marku koristio u Republici Kosovu, za robu i usluge za koje je marka registrovana, ili ukoliko je korišćenje trgovačke marke suspendovano za neprekidni period od pet (5) godina, trgovačka marka podleže sankcijama predviđenim ovim zakonom, osim ako postoje opravdani razlozi za njeno ne-korišćenje.

3. Korišćenje trgovačke marke, prema stavu 2. ovog člana, takođe, treba da podrazumeva:

3.1. korišćenje trgovačke marke na način koji se razlikuje u elementima koji ne štete njenom različitom karakteru u obliku u kojem je registrovana;

3.2. postavljanje trgovačke marke na robu ili njihovu ambalažu na Kosovu namenjenju isključivo za izvoz;

3.3. stavljanje trgovačke marke na robu ili njihovu ambalažu u Republici Kosovu namenjenoj isključivo za izvoz.

4. Korišćenje trgovačke marke uz saglasnost vlasnika ili bilo kojeg lica koje ima ovlašćenje da koristi kolektivnu trgovačku marku ili sertifikacijsku marku treba shvatiti kao korišćenje od strane vlasnika.

Član 10.

U članu 15. bazičnog zakona, stav 7. briše se i formuliše sledećim tekstom:

7. Dokumenta potrebna za obaveštavanje vlasnika trgovačke marke moraju biti poslata novo-registrovanom vlasniku od dana registracije prava.

Član 11.

U članu 27. bazičnog zakona, stav 3. briše se i formuliše sledećim tekstom:

3. Prioritetno pravo, priznato na osnovu čl. 28. i 29. bazičnog zakona ima efekat u smislu da se datum prvenstva treba računati kao datum podnošenja prijave trgovačke marke, sa ciljem uspostavljanja prava koja imaju prednost u skladu sa članu 27. stavom 1. bazičnog zakona.

Član 12.

U članu 28. bazičnog zakona, stav 2. na kraju reči posle izraza „prve aplikacije“ dodaje se i prevod prve prijave na službenom jeziku“.

Član 13.

U članu 33. bazičnog zakona posle stava 2. dodaje se novi stav sa sledećim tekstom:

3. Procedura u vezi sa primedbama trećih strana uređuje se podzakonskim aktom.

Član 14.

U članu 35. bazičnog zakona, stav 3. briše se i formuliše sledećim tekstom:

3. Ako su uslovi navedeni u stavu 35.1. bazičnog zakona ispunjeni, Agencija šalje podnosiocu kopiju podnetog prigovora, uz poziv da dostavi primedbe na prigovor u roku od šezdeset (60) dana od dana prijeme poziva.

Član 15.

Naslov člana 36. bazičnog zakona briše se i formuliše sledećim tekstom:

Član 36

Dokaz o korišćenju ranije trgovačke marke tokom prigovornog postupka

Član 16.

U članu 46 Bazičnog zakona stav 3, briše se druga rečenica sa tekstom “Ograničavanje liste robe i usluga se vrši nakon plaćanja odgovarajuće tarife”.

Član 17.

1. Stav 1. člana 50. bazičnog zakona menja se i glasi:

1. Agencija proverava da li je plaćena tarifa određena za zahtev za opoziv i da li je zahtev za opoziv podnet u skladu sa podzakonskim aktom.

2. U članu 50 bazičnog zakona, stav 2 se menja se i formuliše sledećim tekstom:

2. Ako uslovi propisani u stavu 1. ovog člana nisu ispunjeni ili ako je zahtev za opoziv podnet nakon isteka perioda od pet (5) godina od registracije trgovačke marke, za koju se zahteva opoziv, Agencija mora da odbije zahtev za opoziv.

Član 18.

1. Naslov člana 55. bazičnog zakona menja se i glasi:

Član 55

Dokaz o korišćenju ranije trgovačke marke tokom postupka nevaženja

2. U članu 55. bazičnog zakona, stav 1. briše se i formuliše sledećim tekstom:

1. Na zahtev vlasnika trgovačke marke, vlasnik ranije trgovačke marke koji je u procesu ukidanja, treba obezbediti dokaze da je tokom pet (5) godina pre zahteva o izjašnjavanju o stavljanju van snage, ranija trgovačka marka bila u upotrebi u Republici Kosovu za robe i usluge za koje je registrovana i koje citira kao razloge za nevažnost deklaracije, ili da postoje potrebni razlozi za neupotrebljavanje, pod uslovom da je ranija trgovačka marka do tog dana bila registrovana za ne manje od pet (5) godina.

Član 19.

Nakon člana 56 bazičnog zakona dodaje se novi član 56A tekstom koji glasi:

Član 56A Ponovno uspostavljanje prava

1. Ako ponuđač ili vlasnik marke nije delovao u okviru vremenskog roka, utvrđenim zakonom ili podzakonskim aktima, u vezi ispunjavanja obaveza prema agencijama, čiji je rezultat gubitak prava dobijenog prema aplikaciji za marku ili marke, može da podnese zahtev za ponovno priznanje marke.

2. Agencija usvaja zahtev za ponovno uspostavljanje prava za priznavanje marke odlukom, uz uslov da ponuđač :

2.1. podnese zahtev za ponovno uspostavljanje prava i da isplati određenu tarifu ;

2.1. da pokaže osnove na kojima se bazira zahtev i postavi činjenice na kojima se ona bazira;

2.3. kompletira ostavljene postupke u okviru određenog vremenskog roka .

3. Zahtev za ponovno uspostavljanje prava se može dostaviti u okviru tri (3) meseca, računajući datum kada prestaje postojanje ne ispunjavanja, i ako ponuđač ima informacija za ovo ne ispunjavanje u kasnijem roku, računa se od dana kada je dobio informaciju za to .

4. Zahtev prema stavu 1 ovog člana ne dostavlja se pre isteka jedne (1) godine od dana neuspeha za ispunjavanje vremenskog roka .

5. Pre odluke potpunog ili delimičnog odbijanja, Agencija treba da informiše podnosioca zahteva za ponovno uspostavljanje prava zbog razloga za koje će se protiviti zahtevu u potpunosti ili delimično, i informiše podnosioca da se izjasni u vezi informacija u roku od šesdeset (60) dana od dana dobijanja informacije.

6. Zahtev za ponovno uspostavljanje prava ne može se dostaviti u slučaju ne ispunjavanja dole navedenih postupaka :

6.1. podnošenje zahteva za nastavak roka i

6.2. isplata administrativne tarife i isplate tarife za održavanje marke

Član 20.

1. Naslov člana 60. bazičnog zakona menja se i glasi:

Član 60.

Ugovor i dokumenta koja regulišu korišćenje kolektivne sertifikacijske trgovačke marke

2. U članu 60. bazičnog zakona, stv. 1. 2. i 3. menjaju se i glase:

1. Podnosilac zahteva za kolektivnu ili sertifikacijsku marku treba da zajedno sa prijavom za registraciju kolektivne ili sertifikacijske marke dostavi dokumenta kojima se reguliše korišćenje ili ugovor koji određuje njenu upotrebu.

2. Dokumenta koja regulišu korišćenje ili ugovor koji precizira korišćenje kolektivne trgovačke marke, treba jasno da naznače lica ovlašćena da koriste marku, uslove članstva subjekta, i kada oni postoje, uslove korišćenja marke, uključujući sankcije koje slede u slučaju zloupotrebe kolektivne trgovačke marke ili u slučaju povrede odredaba pravilnika ili ugovora.

3. Dokumenta koja regulišu korišćenje ili ugovor koji definiše upotrebu sertifikacijske marke određuje lica ovlašćena da koriste marku, karakteristike koje marka treba da certifikuje, kako certifikaciono telo testira te karakteristike i kako nadzire korišćenje marke, naknade koje se trebaju platiti vezano sa korišćenjem i procedure za rešavanje nesporazuma.

Član 21.

Član 63. bazičnog zakona menja se i glasi:

Član 63

Pravo na korišćenje kolektivne ili sertifikacijske marke ima svako lice koje je ovlašćeno da je koristi posle ispunjavanja drugih zahteva i uslova propisanih zakonodavstvom na snazi koji se odnose na korišćenje trgovačkih maraka.

Član 22.

U članu 64. bazičnog zakona, stav 1. menja se i glasi:

1. Vlasnik kolektivne ili sertifikacijske marke mora da dostavi Agenciji svaku izmenu ugovora i dokumenata kojima se reguliše korišćenje marke.

Član 23.

U članu 66. bazičnog zakona, stav 1. podstav 1.1. menja se i glasi:

1.1. vlasnik ne preduzima razumne korake da spreči korišćenje marke a koji nisu u skladu sa uslovima korišćenja propisanim u pravilnicima ili ugovoru koji reguliše njihovu upotrebu;

Član 24.

1. Naslov člana 78. bazičnog zakona menja se i glasi:

Član 78.

Procedura za opoziv i poništavanje međunarodne registracije

2. U članu 78 bazičnog zakona, stav 3 se menja i dopunjuje sledećim tekstem:

3. Rok iz stava 78.2. bazičnog zakona ne može se produžiti.

Član 25.

U članu 83. bazičnog zakona, stav 2. referenca na "član 7. podstav 2.1.3. menja se "prema članu 7. stav 3."

Član 26.

U članu 89. bazičnog zakona posle reči "prema zakonskim odredbama na snazi", dodaje se reč u Republici Kosovu.

Član 27.

1. U članu 96. bazičnog zakona stv. 1. i 2. menjaju se i glase:

1. Vlasnik trgovačke marke može podneti tužbu protiv svakog lica koji je prekršio pravo trgovačke marke neovlašćenim izvršenjem jedne od navedenih aktivnosti u Članu 8, stavovi 1. i 2. bazičnog zakona zahtevajući:

1.1. utvrđivanje kršenja prava Marke;

1.2. zaustavljanje kršenja prava i zaustavljanje nastavka takvih i sličnih prekršaja prava u budućnosti.

2. Pomenute aktivnosti iz stava 1, pod-stavovi 1.1, i 1.2. i u stavu 2 člana 96 bazičnog zakona se takođe mogu izvršiti protiv lica koja su tokom njihove ekonomske aktivnosti vršile usluge kršeći trgovinsku marku ili prete kršenjem prava trgovinske marke.

2. U član 96 bazičnog zakona posle stava 2, dodaju se novi stava 3 sa sledecim tekstomi :

3. Vlasnik trgovačke marke može podneti tužbu protiv svakog lica koji je izvršenjem bilo koje neovlašćene aktivnosti prouzrokovao ozbiljnu opasnost kršenja njegove trgovinske robne marke, zahtevajući udaljavanje iz pomenute aktivnosti i sprečavanje kršenja prava trgovinske marke.

Član 28

1. U članu 97 bazičnog zakona stavovi 1,2 i 3 se menja se i formuliše sledećim tekstom:

1. Vlasnik trgovačke marke može pokrenuti sudski postupak protiv svakog lica koji je prekršio prava trgovačke marke neovlašćenim izvršenjem jedne od navedenih aktivnosti u članu 8, stav 1. i 2. bazičnog zakona zahtevajući da se proizvodi koji krše prava trgovačke marke i u odgovarajućim slučajevima, korišćeni materijali i sredstva tokom njihovog kreiranja ili proizvodnje proizvoda odstranjuju iz tržišta, da se oduzimaju ili da se unište.

2. Sud izriče pomenute mere u stavu 1. ovog člana i to u trošku osuđenog, osim ukoliko postoje posebni razlozi da se tako ne odlučuje.

3. Izricanje mera od strane Suda prema stavu 1 ovog člana treba da bude srazmerno prirodi i ozbiljnosti prekršaja i uzimajući u obzir interese trećih lica.

Član 29.

1. U članu 98. bazičnog zakona stv. 2. 3. i 4. menjaju se i glase:

2. Vlasnik trgovačke marke može pokrenuti sudski postupak protiv svakog lica koje je prekršilo prava trgovačke marke neovlašćenim izvršenjem jedne od navedenih aktivnosti u članu 8. stv. 1. i 2. bazičnog zakona, ciljajući plaćanje naknade u iznosu koji bi on zahtevao, imajući u obzir uslove ugovora o licenci, ukoliko je ikad postojala.

3. Vlasnik trgovačke marke može pokrenuti sudski postupak protiv svakog lica koji je prekršio prava trgovačke marke neovlašćenim izvršenjem jedne od navedenih aktivnosti u članu 8. stv. 1. i 2. bazičnog zakona, bez ikakvog pravnog osnova za ovaj postupak, sudske ili zakonske odluke, a imao je koristi od nje, ciljajući povraćaj ili nadoknadu sličnih naknada na osnovu opštih pravila o neosnovanom bogaćenju.

4. Kada se vrši utvrđivanje štete sud treba da uzme u obzir sve aspekte, kao što su negativne ekonomske posledice, uključujući izgubljenu dobit, koju je pretrpeo oštećeni, svaku nepošteno stečenu dobit prekršioca, u odgovarajućim slučajevima, druge elemente, osim ekonomskih faktora kao što je moralna šteta naneta vlasniku prava kao posledica kršenja prava.

Član 30.

U članu 100. bazičnog zakona u stavu 6. reference "103. i 104" zamenjuju se referencama "102. i 103."

Član 31.

1. Naslov člana 101. bazičnog zakona menja se i glasi:

Član 101.

Privremene mere u slučajevima kršenja prava trgovačke marke

2. U članu 101. bazičnog zakona stav 1. izraz "sud može naložiti" se menja i formuliše tekstem "sud može izreći".

3. U članu 101. bazičnog zakona stav 4. menja se i glasi:

4. Privremena mera koja je pomenuta u stavu 1. ovog člana može se izreći bez informisanja njegove suprotne strane, ukoliko podnosilac dostavi dokaze da u suprotnom privremena mera neće biti efikasna, ili postoji rizik da može nastati nepopravljiva šteta. Ova mera se može izreći bez informisanja njene suparničke strane, ukoliko podnosilac zahteva dostavi dokaze da u suprotnom privremena mera neće biti efikasna, ili da, uzimajući u obzir ozbiljne okolnosti kršenja prava, to će biti neophodno. Ukoliko je privremena mera izrečena bez upoznavanja suparničke strane, onda će suparničkoj strani sud saopštiti odluku o privremenoj meri, odmah nakon njene implementacije.

4. U članu 101. bazičnog zakona nakon stava 5. dodaje se novi stav 6. sa sledećim tekstem:

6. Kada se pomenute privremene mere ovoga člana ukinu ili zastare zbog bilo koje aktivnosti ili ne-aktivnosti od strane podnosioca zahteva ili kada je kasnije utvrđeno da nije došlo do kršenja trgovačke marke ili pretnje kršenja trgovačke marke, onda po zahtevu suparničke strane sud može naložiti podnosiocu zahteva da suprotnoj strani da odgovarajuću nadoknadu za svaku nastalu štetu koja je nastala kao posledica privremenih mera. Obezbeđivanje takve nadoknade za pomenute privremene mere u ovom članu mogu biti predmet deponovanja jedne odgovarajuće garancije ili jednakog osiguranja za namene koje je naveo aplikant.

Član 32.
Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu petnaest (15) dana od objavljivanja u Službenom listu Republike Kosova.

Zakon br. 05/L-040
30. juli 2015. god.

Predsednik Skupštine Republike Kosova

Kadri Veseli