

Nacrt

**PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU S
TEKSTOM KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA**

Nacrt

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske.

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSljedICE KOJE će DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

1. Ocjena stanja

Pravo žiga u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o žigu («Narodne novine», broj 173/03) i Pravilnikom o žigu («Narodne novine», broj 72/04) kao i relevantnim međunarodnim ugovorima kojima je Republika Hrvatska pristupila.

U okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji, kako je propisano odredbom članka 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Republika Hrvatska obvezna je zajamčiti razinu zaštite intelektualnog vlasništva sličnu razini koja postoji u Europskoj uniji, a koja je regulirana sljedećim pravnim instrumentima:

- Prva Direktiva 89/104/EC za ujednačavanje prava žiga država članica
- Uredba Vijeća (EC) 40/94 o žigu Zajednice
- Uredba Komisije (EC) 2868/95 o usvajanju CTMR (Uredbe o žigu Zajednice)
- Uredba Komisije (EC) 216/96 o Žalbenom vijeću OHIM-a (Ureda za harmonizaciju unutarnjeg tržišta
- Direktiva 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

S obzirom na činjenicu da se od 1. siječnja 2004. godine u Republici Hrvatskoj u području prava žiga primjenjuje naprijed navedeni Zakon o žigu, koji je u vrlo visokoj mjeri usklađen s *acquis communautaire*-om, tj. pravnom stečevinom Europske unije, kao i s obzirom na činjenicu da su u predpristupnim pregovorima utvrđeni dijelovi ovog Zakona koji trebaju biti izmijenjeni kako bi Republika Hrvatska u trenutku pristupanja Europskoj uniji pružala isti stupanj zaštite prava žiga kao i u državama članicama Europske unije, potrebno je donijeti predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu. Stoga su predložene izmjene Zakona o žigu u skladu sa pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. «Pravo intelektualnog vlasništva» i u skladu sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenom na Konferenciji o pristupanju u Briselu, 14. veljače 2007. godine.

Nadalje, u upravnim postupcima koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo u području prava industrijskog vlasništva u sadašnjem trenutku ne postoji mogućnost podnošenja žalbe na odluke Zavoda, već nezadovoljnim strankama stoji na raspolaganju jedino mogućnost za podnošenje tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske protiv akata Zavoda.

Postojećim Zakonom, uz definiranje osnovnih pojmova, uređena su slijedeća pitanja: stjecanje žiga, učinci žiga, uporaba žiga, prijava za registraciju žiga, postupak registracije žiga, promjene na žigu, trajanje, produženje i prestanak vrijednosti žiga, zajednički i jamstveni žig, zaštita žiga prema Madridskom sporazumu o međunarodnoj registraciji žigova i Protokolu koji se odnosi na Madridski sporazum, građanskopravna zaštita, prekršajne odredbe i prijelazne i završne odredbe.

2. Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom

Predloženim Zakonom u potpunosti se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo u području prava žiga sa pravnom stečevinom Europske unije, uključujući i one odredbe koje će biti primjenljive tek od trenutka pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji.

Osnovna pitanja koja se uređuju predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama jesu:

- **pitanje iscrpljenja prava** – od trenutka pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji primjenjivat će se odredba prema kojoj će se stavljanjem u promet od strane nositelja žiga ili uz njegovu izričitu suglasnost proizvoda odnosno usluga obilježenih žigom na području neke od država članica Europske unije iscrpiti za područje Republike Hrvatske isključiva prava koja proizlaze iz žiga u odnosu na te proizvode odnosno usluge, osim ako postoje zakonski razlozi na temelju kojih nositelj prava pridržava isključiva prava koja proizlaze iz žiga. Odredbe koje su već sadržane u postojećem Zakonu dopunjene su u skladu sa pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine.

- **uvođenje prava na žalbu protiv odluka Zavoda** - u skladu s ekspertizom relevantnih europskih i domaćih stručnjaka u području prava industrijskog vlasništva provedenom u okviru Programa pomoći Europske unije CARDS 2001, ovim Zakonom kao i drugim zakonima o izmjenama i dopunama u području prava industrijskog vlasništva, predlaže se uvođenje prava na žalbu protiv odluka Zavoda donesenih u prvom stupnju. Uvođenje žalbenog postupka je i Nacionalnom strategijom razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2005-2010 predviđeno kao mjera kojom se unaprijeđuje sustav intelektualnog vlasništva. Ovim Zakonom predviđa se ustrojavanje Žalbenih vijeća koja bi odlučivala po žalbama i koja bi djelovala pri Zavodu kao neovisna tijela.

Naime, opće mišljenje eksperata je da bi odluke Zavoda trebale biti podložne žalbi o svim bitnim stvarima vezanim uz predmet, pa su preporučili da se uvede pravo žalbe na odluke Zavoda kako bi se ovo pitanje uskladilo s europskim modelom u ovom području.

Posljedica uvođenja prava na žalbu je veća transparentnost i pravna sigurnost u donošenju odluka u upravnom postupku za priznanje prava industrijskog vlasništva koje provodi Zavod kao i kontrola odluka donesenih u prvom stupnju.

Donošenje ovih odredaba je predviđeno u skladu sa pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. godine i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine.

- **odredbe o tzv. žigu Zajednice** – u skladu sa pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. «Pravo intelektualnog vlasništva» i na temelju Zajedničkog stajališta Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju u Briselu, 14. veljače 2007. godine, predloženim izmjenama postojećeg Zakona o žigu Republika Hrvatska prihvaća rješenje po kojem se učinak žigova Zajednice registriranih ili prijavljenih prije datuma pridruživanja Republike Hrvatske automatski proširuje na RH u trenutku ulaska u punopravno članstvo.

Sukladno tome, žigovi Zajednice predstavljaju ranije pravo u odnosu na žigove nacionalno prijavljene nakon trenutka ulaska u punopravno članstvo, dok se istodobno, radi očuvanja prava nositelja nacionalnih prava stečenih prije trenutka ulaska u punopravno članstvo, propisuje mogućnost zabrane uporabe žigova Zajednice kojima je učinak automatski proširen na RH na području RH u slučaju sukoba s takvim pravima. Jednako tako propisuje se mogućnost zabrane uporabe takvih žigova Zajednice na području RH ako postoji apsolutni razlog zbog kojeg im se mogla odbiti registracija ili ih se proglasiti ništavim prema hrvatskom pravu i prije datuma ulaska u punopravno članstvo. Propisano je da se senioritet žiga nacionalno registriranog prije trenutka ulaska u punopravno članstvo može ostvariti samo ukoliko ta nacionalna registracija ima prioritet u odnosu na žig Zajednice. Ovim izmjenama i dopunama određuju se i sudovi nadležni za žigove Zajednice.

Stoga se predloženim izmjenama u postojeći Zakon o žigu, iza članka 67. dodaje novi dio Zakona pod nazivom «Žig Zajednice», čime se postiže potpuna usklađenost sa europskom pravnom stečevinom u području prava žiga koje se odnosi na žig Zajednice.

- **odredbe o građanskopravnoj zaštiti prava koja proizlaze iz žiga** – predloženim izmjenama i dopunama u Zakonu o žigu se brišu dosadašnji članci koji reguliraju građanskopravnu zaštitu prava koja proizlaze iz žiga. Umjesto njih dodaju se novi članci koji sadrže odredbe o građanskopravnoj zaštiti koje su usklađene sa Direktivom 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva, čime se ovo područje u potpunosti usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije. Predloženim izmjenama i dopunama nositelji žiga u Republici Hrvatskoj uživat će istu građanskopravnu zaštitu kao što je uživaju nositelji žiga u državama članicama Europske unije. Donošenje ovih odredaba je predviđeno u skladu sa pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. godine i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine.

- **odredbe o odgodi stupanja na snagu pojedinih odredbi ovoga Zakona** – predloženim dopunama u postojeći Zakon o žigu se uvode članci koji sadrže odredbe koje se odnose na nužnu odgodu stupanja na snagu pojedinih odredbi ovoga Zakona, a to su odgoda primjene odredaba o iscrpljenju prava žiga na području Europske unije do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, odgoda primjene odredaba o žalbi do 1. lipnja 2008. godine, do kada bi trebale biti završene legislativne i operativne pripreme za uvođenje Žalbenih vijeća.

3. Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona

Predloženim usklađivanjem propisa, hrvatski pravni sustav u području žigova postiže potpunu usklađenost s europskom pravnom stečevinom u području prava žiga i približava se značajno europskom i međunarodnim pravnim sustavima, što za posljedicu ima ispunjavanje potrebnih uvjeta za integriranje Republike Hrvatske u Europsku uniju i složene procese unutar njenog postojećeg sustava intelektualnoga vlasništva.

Uvođenjem prava na žalbu na odluke Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i ustrojavanjem Žalbenih vijeća kao neovisnih tijela koja će odlučivati po žalbama postići će se veća transparentnost i pravna sigurnost u donošenju odluka koje provodi Zavod u upravnom postupku za priznanje i proglašavanje ništavim žigova kao i kontrola odluka donesenih u prvom stupnju te usklađivanje s europskom praksom u ovom području.

Isto tako, predloženim se izmjenama u još većoj mjeri osigurava poduzetnička i tržišna sloboda kao temelj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, potiče se stvaralaštvo u sektoru industrije i obrta, uz istovremeno stvaranje zakonskih preduvjeta za jačanje sustava ostvarivanja i zaštite žigova, te intelektualnog vlasništva u cjelini.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstava u državnom proračunu.

IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Odredbama članka 159. Poslovnika Hrvatskog Sabora (»Narodne novine«, broj 71/01., 129/00., 117/01., 6/02. – pročišćeni tekst: 41/02., 93/03. i 58/04.) predviđena je mogućnost da zakon bude donesen i po hitnom postupku ako to zahtijevaju osobito važni državni razlozi.

Budući da je sukladno članku 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Republika Hrvatska u obvezi uskladiti nacionalni zakonodavni okvir na području intelektualnog vlasništva sa pravnom stečevinom zajednice, nužno je što prije uskladiti Zakon o žigu, kao jedan od cijele grupe zakona kojima se regulira područje intelektualnog vlasništva. U skladu sa pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. godine i sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju, u Briselu, 14. veljače 2007. godine, odredbe o žalbi, kao i druge odredbe vezane uz usklađivanje sa pravnom

stečevinom Europske unije je Republika Hrvatska dužna implementirati u svoje zakonodavstvo u 3. kvartalu 2007. godine.

V. TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst konačnog prijedloga zakona dostavlja se u obliku Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu s obrazloženjem.

Nacrt

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU

Članak 1.

U Zakonu o žigu («Narodne novine», broj 173/03), članak 11. mijenja se i glasi:

«(1) Stavljanjem u promet od strane nositelja žiga ili uz njegovu izričitu suglasnost, na području Republike Hrvatske, odnosno nakon stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije na području neke od država Europske unije, proizvoda koji je obilježen tim žigom, iscrpljuju se za područje Republike Hrvatske isključiva prava koja proizlaze iz žiga u odnosu na taj proizvod, osim ako postoje opravdani razlozi na temelju kojih nositelj žiga pridržava isključiva prava koja proizlaze iz žiga.
(2) Opravdani razlozi da se nositelj žiga usprotivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda postoje osobito onda kada je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što je proizvod stavljen u promet.»

Članak 2.

Članak 20. mijenja se i glasi:

«(1) Zavod provodi upravni postupak za registraciju žiga, za proglašenje žiga ništavim te obavlja druge upravne i stručne poslove u pogledu zaštite žiga.

(2) Protiv upravnih akata koje je u prvom stupnju donio Zavod dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Žalbeno vijeće u skladu s odredbama ovoga Zakona. Za podnošenje žalbe plaća se upravna pristojba i naknada troškova u skladu s posebnim propisima. Ako upravna pristojba i naknada troškova postupka nisu plaćene do isteka roka za žalbu, smatra se da žalba nije podnesena.

(3) Za pojedina pitanja iz postupka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(4) Protiv upravnih akata koje je u drugom stupnju donijelo Žalbeno vijeće može se voditi upravni spor u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima.»

Članak 3.

U članku 39. stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 4.

U članku 40., stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Na zahtjev založnog vjerovnika ili založnog dužnika založno pravo upisuje se u registar. Sud koji provodi ovrhu po službenoj dužnosti bez odgode obavješćuje Zavod o pokrenutoj ovrhi na žigu radi upisa u registar.“

Članak 5.

U članku 49. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 6.

Dodaje se novi «Dio deseti»: «ŽIG ZAJEDNICE » te naslovi i članci 67.a do 67.i, koji glase:

«ZNAČENJE POJMOVA
Članak 67.a

Za potrebe ovoga Zakona:

- a) „Uredba o žigu Zajednice“ je Uredba Vijeća (EZ) 40/94 od 20.prosinca 1993. o žigu Zajednice i njene izmjene i dopune;
- b) „žig Zajednice“ je žig kako je definiran u članku 1. stavku 1. Uredbe o žigu Zajednice;
- c) „prijava žiga Zajednice“ je prijava za registraciju žiga Zajednice koja je podnesena u skladu s odredbama Uredbe o žigu Zajednice;
- d) „nacionalni žig“ je žig stečen u postupku pred Zavodom u skladu s odredbama ovoga Zakona;
- e) „nacionalna prijava žiga“ je prijava žiga podnesena Zavodu u skladu s odredbama ovoga Zakona.

PROŠIRENJE UČINAKA ŽIGA ZAJEDNICE
Članak 67.b

Učinci prijava žigova Zajednice podnesenih i žigova Zajednice stečenih prije dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske Unije, proširuju se na područje Republike Hrvatske.

ŽIG ZAJEDNICE KAO RANIJI ŽIG
Članak 67.c

- (1) U smislu članka 6. ovoga Zakona, žig Zajednice je raniji žig u odnosu na nacionalne prijave žiga koje su podnesene, kao i na nacionalne žigove koji su na temelju takvih prijava stečeni nakon dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.
- (2) U smislu članka 6. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona, raniji žig Zajednice koji ima ugled u Europskoj uniji uzima se u obzir u skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točke c) Uredbe o žigu Zajednice.
- (3) Nacionalni žig ne može biti proglašen ništavim iz razloga što je u sukobu s ranijim žigom Zajednice ako taj raniji žig Zajednice ne udovoljava uvjetima o uporabi propisanim u članku 15. Uredbe o žigu Zajednice.

PROSLJEĐIVANJE PRIJAVE ŽIGA ZAJEDNICE
Članak 67.d

Ako je u skladu sa člankom 25. Uredbe o žigu Zajednice Zavodu podnesena prijava žiga Zajednice, plaća se pristojba i naknada troškova za prosljeđivanje u skladu s posebnim propisima.

PRETVARANJE PRIJAVE ŽIGA ZAJEDNICE U NACIONALNU PRIJAVU ŽIGA
Članak 67.e

- (1) Zavod ispituje zahtjev za pretvaranje prijave žiga Zajednice u nacionalnu prijavu žiga koji mu je dostavljen u skladu s odredbom iz članka 109. stavka 3. Uredbe o žigu Zajednice.
- (2) Ako zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nije sastavljen u skladu s odredbama iz članka 108. stavka 2. Uredbe o žigu Zajednice, Zavod poziva podnositelja da ispravi nedostatke.
- (3) Ako se podnositelj u ostavljenom roku ne očituje ili ne ispravi nedostatke ili ako zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne udovoljava odredbama iz članka 108. stavka 2. Uredbe o žigu Zajednice, Zavod odbija zahtjev iz stavka 1. ovoga članka. Odluka o odbijanju smatra se odlukom o meritumu zahtjeva.
- (4) Ako je zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uredan, Zavod provodi postupak za registraciju žiga u skladu s odredbama ovoga Zakona.
- (5) Pristojbe i naknade troškova u postupku registracije iz stavka 4. ovoga članka plaćaju se u skladu s odredbama ovoga Zakona.
- (6) Zavod obavještava podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka o njegovom primitku i poziva ga da u roku koji ne može biti kraći od 30 niti dulji od 60 dana dostavi prijevod prijave na hrvatski jezik.
- (7) Datum podnošenja, datum prvenstva i senioritet određuju se u skladu sa člankom 108. stavkom 3. Uredbe o žigu Zajednice.

SENIORITET
Članak 67.f

Senioritet nacionalnog žiga u smislu članka 34. i 35. Uredbe o žigu Zajednice može se zahtijevati u odnosu na žig Zajednice:

- ako je nacionalni žig stečen prije dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije; i
- ako nacionalni žig ima prioritet prema žigu Zajednice u odnosu na kojeg se senioritet zahtijeva.

ZABRANA UPORABE ŽIGA ZAJEDNICE

Članak 67.g

- (1) Ako se uporaba žiga Zajednice iz članka 67.b ovoga Zakona suprotstavlja uporabi nacionalnog žiga stečenog prije dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, odnosno stečenog na temelju nacionalne prijave podnesene prije dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, nositelj takvog nacionalnog žiga može tužbom zahtijevati zabranu uporabe u Republici Hrvatskoj žiga Zajednice kojem je učinak u skladu sa člankom 67.b ovoga Zakona proširen na područje Republike Hrvatske. Podnositelj tužbe mora dokazati da se žig Zajednice suprotstavlja njegovom nacionalnom žigu.
- (2) Ako u odnosu na žig Zajednice iz članka 67.b ovoga Zakona postoji neki od apsolutnih razloga za odbijanje registracije iz članka 5. ovoga Zakona zbog kojih se mogla odbiti registracija ili razloga iz članka 49. stavka 2. ovoga Zakona zbog kojih se žig mogao proglašiti ništavim prije dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, osoba koja ima pravni interes može tužbom zahtijevati zabranu uporabe takvog žiga Zajednice u Republici Hrvatskoj. Podnositelj tužbe mora dokazati postojanje nekog od ovih razloga u odnosu na žig Zajednice.

ZAŠTITA ŽIGA ZAJEDNICE OD POVREDE

Članak 67.h

Na zaštitu u slučaju povrede žiga Zajednice primjenjuju se na odgovarajući način odredbe o zaštiti u slučaju povrede nacionalnog žiga.

SUD NADLEŽAN ZA ŽIG ZAJEDNICE

Članak 67.i

- (1) Trgovački sud u Zagrebu je u Republici Hrvatskoj sud žiga Zajednice nadležan za odlučivanje u prvom stupnju, u smislu Uredbe o žigu Zajednice.
- (2) Visoki trgovački sud je u Republici Hrvatskoj sud žiga Zajednice nadležan za odlučivanje u drugom stupnju, u smislu Uredbe o žigu Zajednice.“

Dosadašnji «Dio deseti» postaje «Dio jedanaesti».

Članak 7.

Iza članka 74., dodaje se novi „Dio dvanaesti“: „ŽALBA“ te naslovi i članci 74.a do 74.d, koji glase:

«PRAVO ŽALBE

Članak 74.a

- (1) Protiv odluka Zavoda donesenih u prvom stupnju, stranka čijem zahtjevu u cijelosti ili u dijelu nije udovoljeno ima pravo žalbe u roku od 30 dana od dana dostave odluke.
- (2) Druge stranke u postupku koji je okončan odlukom protiv koje se podnosi žalba imaju pravo biti stranke u žalbenom postupku.

SADRŽAJ ŽALBE

Članak 74.b

Pored podataka koje mora imati svaki podnesak, žalba treba sadržavati:

1. naznaku rješenja protiv kojeg se podnosi,
2. određenu izjavu o tome da se rješenje pobija u cijelosti ili u nekom dijelu,
3. razloge zbog kojih se žalba podnosi,
4. obrazloženje žalbe, te sve dokaze kojima podnositelj žalbe potvrđuje svoje navode iz žalbe,
5. potpis podnositelja žalbe,
6. punomoć ako se žalba podnosi putem zastupnika.

ODLUČIVANJE O ŽALBI

Članak 74.c

- (1) Žalbeno vijeće odlučuje na sjednicama, većinom glasova.
- (2) Žalbeno vijeće odlučuje na temelju podnesaka stranaka, a kada smatra da je to potrebno ili kada stranka u postupku to zahtijeva, može odrediti održavanje usmene rasprave. Stranke se na usmenu raspravu pozivaju najmanje 45 dana prije održavanja.

ŽALBENA VIJEĆA

Članak 74.d

- (1) O žalbama iz članka 74.a ovoga Zakona odlučuju Žalbena vijeća u području prava industrijskog vlasništva.
- (2) Na sastav i ustrojstvo Žalbenih vijeća iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o patentu.»

Članak 8 .

Dosadašnji «Dio jedanaesti» postaje «Dio trinaesti».

Naslov iznad članka 75. i članak 75. mijenjaju se i glase:

«OSOBE OVLAŠTENE ZAHTIJEVATI ZAŠTITU PRAVA

Članak 75.

Osim nositelja prava, odnosno osobe koju on ovlasti u skladu s općim propisima o zastupanju, zaštitu prava iz ovoga Zakona može zahtijevati i nositelj isključive licencijske u onoj mjeri u kojoj je stekao pravo na iskorištavanje žiga na temelju pravnog posla ili zakona.»

Članak 9.

Naslov iznad članka 76. i članak 76. mijenjaju se i glase:

«ZAHTJEV ZA UTVRĐENJEM I ZAHTJEV ZA PRESTANKOM POVREDE

Članak 76.

(1) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 7. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona povrijedila žig, nositelj žiga može tužbom zahtijevati utvrđenje povrede.

(2) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 7. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona povrijedila žig, nositelj žiga može tužbom zahtijevati prestanak povrede i zabranu takve i slične povrede ubuduće.

(3) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke radnje prouzročila ozbiljnu prijetnju da će žig biti povrijeđen, nositelj žiga može tužbom zahtijevati prestanak poduzimanja te radnje i zabranu povrede žiga.

(4) Zahtjevi iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka mogu se postaviti i protiv osobe koja u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama kojima se povređuje žig

odnosno od kojih prijeti povreda žiga.»

Članak 10.

Naslov iznad članka 77. i članak 77. mijenjaju se i glase:

«ZAHTJEV ZA ODUZIMANJEM I UNIŠTENJEM PREDMETA

Članak 77.

- (1) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 7. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona povrijedila žig, nositelj žiga može tužbom zahtijevati da se na njen teret, proizvodi koji su obilježeni znakom kojima se povređuje žig povuku iz prometa, oduzmu ili unište.
- (2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka sud će odrediti na teret tuženika, osim ako postoje osobiti razlozi da tako ne odluči.
- (3) Prilikom određivanja mjere iz stavka 1. ovoga članka sud će paziti da one budu razmjerne naravi i intenzitetu povrede.»

Članak 11.

Naslov iznad članka 78. i članak 78. mijenjaju se i glase:

«ZAHTJEV ZA NAKNADOM ŠTETE, ZA UOBIČAJENOM NAKNADOM I ZA KORISTIMA STEČENIM BEZ OSNOVE

Članak 78.

- (1) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 7. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona nositelju žiga prouzročila štetu, on može tužbom zahtijevati popravljavanje štete prema općim pravilima o popravljavanju štete iz Zakona o obveznim odnosima.
- (2) Protiv osobe koja je neovlašteno poduzela neku od radnji iz članka 7. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, nositelj žiga može tužbom zahtijevati plaćanje naknade u iznosu kojeg je obzirom na okolnosti mogao zahtijevati u ugovoru o licenci, da je sklopljen.
- (3) Protiv osobe koja je bez osnove u pravnom poslu, odluci suda ili zakonu, neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 7. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona povrijedila žig te time stekla neku korist, nositelj žiga može tužbom zahtijevati vraćanje ili naknađivanje tih koristi prema općim pravilima o stjecanju bez osnove iz Zakona o obveznim odnosima.
- (4) Zahtjevi iz stavaka 1., 2. i 3. se međusobno ne isključuju. Prilikom odlučivanja o kumulativno postavljenim zahtjevima iz stavaka 1., 2. ili 3. sud će paziti na opća načela iz Zakona o obveznim odnosima.»

Članak 12.

Naslov iznad članka 79. i članak 79. mijenjaju se i glase:

«ZAHTJEV ZA OBJAVOM PRESUDE

Članak 79.

Nositelj žiga može zahtijevati da pravomoćna presuda kojom se makar i djelomično udovoljilo zahtjevu usmjerenom na zaštitu žiga u slučaju povrede, bude objavljena u sredstvima javnog priopćavanja na trošak tuženika. Sud će, u granicama tužbenog zahtjeva, odlučiti u kojem će sredstvu javnog priopćavanja presuda biti objavljena te hoće li se objaviti cijela presuda ili njezin dio. Ako sud odluči da se objavi samo dio presude, odredit će, u granicama tužbenog zahtjeva, da se objavi barem izreka i prema potrebi onaj dio presude iz kojeg je vidljivo o kakvoj se povredi radi i tko je povrijedio žig.»

Članak 13.

Iza članka 79. dodaju se naslovi i članci 79.a do 79.e koji glase:

«ZAHTJEV ZA DOSTAVOM PODATAKA Članak 79.a

- (1) Nositelj žiga koji je pokrenuo parnični postupak za zaštitu žiga u slučaju povrede može zahtijevati dostavu podataka o porijeklu i distribucijskim kanalima robe ili usluga kojima se povrjeđuje njegov žig.
- (2) Zahtjev iz članka 1. se može postaviti u obliku tužbe ili privremene mjere protiv:
 - osobe koja je tužena u parničnom postupku iz stavka 1. ovoga članka;
 - osobe koja u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti posjeduje robu za koju se sumnja da se njome povrjeđuje žig;
 - osobe koja u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti daje usluge za koje se sumnja da se njima povrjeđuje žig;
 - osobe koje u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti daju usluge koje se koriste u radnjama za koje se sumnja da se njima povrjeđuje žig;
 - osobe koja je od jedne od navedenih osoba označena kao osoba koja sudjeluje u proizvodnji ili distribuciji roba ili davanju usluga za koje se sumnja da se njima povrjeđuje žig.
- (3) Zahtjev iz članka 1. se može postaviti i kao prvi zahtjev u stupnjevitij tužbi, ako je osoba protiv koje se postavlja tuženik i u glavnom zahtjevu.
- (4) Zahtjev za dostavom podataka o porijeklu roba i distribucijskim kanalima roba ili usluga iz stavka 1. ovoga članka može obuhvaćati osobito:
 - podatke o imenima i adresama proizvođača i distributera, dobavljača i drugih prijašnjih posjednika robe odnosno davatelja usluga, kao i prodavača na veliko i prodavača na malo kojima je ta roba namijenjena,
 - podatke o količinama proizvedene, izrađene, isporučene, primljene ili naručene robe ili usluga, kao i cijenama ostvarenim za odnosnu robu i usluge.
- (5) Osoba prema kojoj je postavljen zahtjev na dostavu podataka iz ovoga članka može odbiti dostavu tih podataka iz istih razloga iz kojih se prema pravilima Zakona o parničnom postupku može uskratiti svjedočenje. Ako odbije dostavu podataka bez opravdanog razloga, odgovara za štetu u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.
- (6) Odredbe ovoga članka su bez utjecaja na propise o načinu korištenja povjerljivih podataka u građanskim i kaznenim postupcima, na propise kojima se uređuje odgovornost za zlouporabu prava na dobivanje podataka, te na propise kojima se uređuje obrada i zaštita osobnih podataka.
- (7) Odredbe ovoga članka su bez utjecaja na odredbe iz članaka 79.c i 79.d ovoga Zakona kojima se uređuje pribavljanje dokaza. Podaci iz stavaka 1. i 4. ovoga članka mogu se zahtijevati i na način kako je u tim odredbama opisano.

PRIVREMENE MJERE ZBOG POVREDE ŽIGA Članak 79.b

- (1) Na zahtjev nositelja žiga koji učini vjerojatnim da mu je žig povrijeđen ili da prijete opasnost od povrede žiga, sud može odrediti bilo koju privremenu mjeru koja je usmjerena na prestanak ili sprječavanje povrede, a osobito:
 - naložiti protivniku osiguranja da prestane odnosno odustane od radnji kojima se povrjeđuje žig; ovaj nalog sud može izreći i protiv posrednika čije usluge koriste treće osobe da bi povrijedile žig;
 - odrediti oduzimanje ili isključenje iz prometa proizvoda koji su protupravno obilježeni žigom.
- (2) Na zahtjev nositelja žiga koji učini vjerojatnim da mu je žig povrijeđen u obavljanju gospodarske djelatnosti s ciljem pribavljanja gospodarske ili ekonomske koristi, te da mu zbog takve povrede prijete nenadoknativa šteta, pored privremenih mjera iz stavka 1. ovoga članka, sud može odrediti i oduzimanje pokretnina ili nekretnina u vlasništvu protivnika osiguranja koje nisu u neposrednoj vezi s povredom, kao i zabranu raspolaganja sredstvima na računu kod financijskih institucija i raspolaganja drugom imovinom.
- (3) Radi određivanja i provedbe privremene mjere iz stavka 2. ovoga članka sud može zahtijevati od protivnika osiguranja ili drugih osoba koje time raspolažu, dostavu bankovnih, financijskih i drugih ekonomskih podataka, ili pristup drugim potrebnim podacima i dokumentima. Sud je dužan osigurati čuvanje tajnosti, te zabraniti svaku zlouporabu ovih podataka.
- (4) Privremena mjera iz stavka 1. ovoga članka se može izreći i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim da u protivnom privremena mjera neće

biti učinkovita, ili da prijete opasnost od nastanka nenadoknadive štete. Privremena mjera iz stavka 2. ovoga članka se može izreći i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim da u protivnom privremena mjera neće biti učinkovita ili da je obzirom na osobito teške okolnosti povrede to potrebno.

- (5) U rješenju kojim se određuje privremena mjera sud će odrediti i trajanje te mjere, a ako je mjera određena prije podnošenja tužbe, i rok u kojemu predlagatelj osiguranja mora podnijeti tužbu radi opravdanja mjere, koji ne može biti kraći od 20 radnih odnosno 31 kalendarski dan od dana dostave rješenja predlagatelju osiguranja, ovisno o tome koji kasnije istječe.
- (6) Na pitanja koja nisu uređena u ovom članku primjenjuju se odredbe Ovršnog zakona.
- (7) Odredbe ovoga članka su bez utjecaja na mogućnost određivanja privremenih mjera prema drugim odredbama ovoga Zakona i odredbama Ovršnog zakona.

PRIVREMENE MJERE ZA OSIGURANJE DOKAZA Članak 79.c

- (1) Na zahtjev nositelja žiga koji učini vjerojatnim da mu je žig povrijeđen ili da prijete opasnost od povrede žiga te da prijete opasnost da se neki dokaz o odnosnoj povredi ili prijetnji povredom neće moći izvesti ili da će njegovo kasnije izvođenje biti otežano, sud može odrediti privremenu mjeru radi osiguranja dokaza.
- (2) Privremenom mjerom iz stavka 1. ovoga članka sud može osobito odrediti:
 - izradu detaljnog opisa robe za koju se učini vjerojatnim da se njome povrjeđuje žig, uz ili bez uzimanja primjeraka;
 - oduzimanje robe za koju se učini vjerojatnim da se njome povrjeđuje žig;
 - oduzimanje materijala i sredstava što su upotrijebljeni za izradu i distribuciju robe za koju se učini vjerojatnim da se njome povrjeđuje žig, te dokumentacije koja se na to odnosi.
- (3) Privremena mjera iz ovoga članka se može izreći i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim da prijete opasnost od uništenja dokaza ili od nastanka nenadoknadive štete.
- (4) U rješenju kojim se određuje privremena mjera sud će odrediti i trajanje te mjere, a ako je mjera određena prije podnošenja tužbe, i rok u kojemu predlagatelj osiguranja mora podnijeti tužbu radi opravdanja mjere, koji ne može biti kraći od 20 radnih odnosno 31 kalendarski dan od dana dostave rješenja predlagatelju osiguranja, ovisno o tome koji kasnije istječe.
- (5) Na pitanja koja nisu uređena u ovom članku primjenjuju se odredbe Ovršnog zakona.
- (6) Odredbe ovoga članka ne utječu na mogućnost suda da naloži mjere za osiguranje dokaza u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku.

PRIBAVLJANJE DOKAZA TIJEKOM PARNIČNOG POSTUPKA Članak 79.d

- (1) Kada se stranka u parničnom postupku poziva na dokaz i tvrdi da se on nalazi kod druge stranke ili pod njenom kontrolom, sud će tu stranku pozvati da podnese taj dokaz, ostavljajući joj za to određeni rok.
- (2) Kada nositelj žiga kao tužitelj u tužbi tvrdi da se dogodila povreda žiga u obavljanju gospodarske djelatnosti radi stjecanja gospodarske ili ekonomske koristi i tijekom postupka učini to vjerojatnim, te kada se u postupku poziva na bankovne, financijske ili slične ekonomske dokumente, isprave i slične dokaze i tvrdi da se oni nalaze kod druge stranke ili pod njenom kontrolom, sud će tu stranku pozvati da podnese te dokaze, ostavljajući joj za to određeni rok.
- (3) Kada stranka koja je pozvana na podnošenje dokaza poriče da se dokaz nalazi kod nje ili pod njenom kontrolom, sud može radi utvrđivanja te činjenice izvoditi dokaze.
- (4) U pogledu prava stranke da uskrati podnošenje dokaza na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku o pravu na uskratu svjedočenja.
- (5) Sud će, s obzirom na sve okolnosti, po svom vlastitom uvjerenju ocijeniti od kakva je značenja to što stranka kod koje se dokaz nalazi neće postupiti po rješenju suda kojim joj se nalaže da podnese dokaz ili protivno uvjerenju suda poriče da se dokaz nalazi kod nje.
- (6) Protiv odluke suda iz stavaka 1.i 2. ovoga članka nije dopuštena posebna žalba.
- (7) Odredbe iz ovoga članka ne utječu na primjenu propisa o pribavljanju dokaza iz Zakona o parničnom postupku.

HITNOST I PRIMJENA ODREDBA DRUGIH ZAKONA Članak 79.e

- (1) Postupak zbog povrede prava iz ovoga Zakona je hitan.
- (2) Na postupke zbog povrede žiga se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku odnosno Ovršnog zakona.
- (3) Na zahtjev suda ili neke od stranaka u postupku zbog povrede žiga Zavod odnosno Žalbeno vijeće će odmah uzeti u rad zahtjev za proglašenjem ništavim rješenja o registraciji žiga koji je podnesen prije ili u tijeku parnice i žurno po njemu postupati. Sud će obzirom na okolnosti slučaja odlučiti hoće li odrediti prekid postupka do konačne odluke o zahtjevu za proglašenje ništavim rješenja o registraciji žiga.»

Članak 14.

Dosadašnji «Dio dvanaesti» postaje «Dio četrnaesti».

U članku 80., stavak 1. mijenja se i glasi:

«Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja znak koji je istovjetan ili sličan tuđem žigu neovlašteno rabi, reproducira ili oponaša, ističe na proizvodima ili pakiranjima, nudi proizvode obilježene takvim znakom, stavlja ih na tržište ili skladišti u te svrhe, uvozi ili izvozi proizvode obilježene takvim znakom, takav znak rabi pri pružanju usluga ili na poslovnim dokumentima i u reklamiranju (članak 7. stavak 2. točke 1. i 2.)»

U stavku 2., broj «8.000,00» zamjenjuje se brojem «10.000,00».

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

«(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna fizička osoba obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kada su prekršaj počinile u vezi s obavljanjem svog obrta odnosno samostalne djelatnosti.»

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. brojke „1., 2. i 3.“ zamjenjuju se brojkama: „1.,2.,3. i 4.“

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odredbe iz članka 6. ovoga Zakona stupaju na snagu danom stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Članak 16.

- (1) Odredbe iz članaka 2. i 7. ovoga Zakona stupaju na snagu 1. lipnja 2008. godine.
- (2) Upravni sporovi koji su prije 1. lipnja 2008. godine već pokrenuti pred Upravnim sudom dovršit će se pred Upravnim sudom u skladu s odredbama koje su bile na snazi do tog datuma.
- (3) Stranka koja je do 1. lipnja 2008.godine podnijela tužbu Upravnom sudu u skladu s odredbama koje su bile na snazi do tog datuma, može zahtijevati od Upravnog suda da prekine postupak ako je u roku od 30 dana od tog datuma podnijela žalbu u skladu s odredbama ovoga Zakona zbog istih razloga i s istim obrazloženjem kao u tužbi, ako je žalba protiv takvog upravnog akta prema odredbama ovoga Zakona dopuštena. Protiv upravnog akta kojeg se na temelju te žalbe donese u drugom stupnju, može se pokrenuti upravni spor, u skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima.»

Članak 17.

Postupci koji se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona vode zbog zaštite žiga od povrede, dovršit

će se prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Pravilnik iz članka 83. Zakona o žigu («Narodne novine, broj 173/03) uskladit će s odredbama ovoga Zakona ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, najkasnije do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Zakona o žigu.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU

Uz članak 1.

Ovaj članak uređuje iscrpljenje prava distribucije žiga u skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. «Pravo intelektualnog vlasništva» i u skladu sa Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenom na Konferenciji o pristupanju u Briselu, 14. veljače 2007. godine.

Uz članak 2.

Ovim člankom uvodi se žalba protiv upravnih akata koje Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) donosi u prvom stupnju u postupcima propisanim Zakonom o žigu. Nezadovoljna strana može uložiti žalbu, o kojoj će odlučivati Žalbeno vijeće koje se u Zavodu također ustrojava ovim Zakonom. Ovaj se drugostupanjski postupak uvodi jer se potreba za tim ukazala u dugogodišnjem iskustvu Zavoda u postupcima priznanja patenata, prvenstveno zbog pravne sigurnosti stranaka, ali i kao preporuka mjerodavnih europskih stručnjaka u području prava industrijskog vlasništva provedenom u Zavodu u okviru Programa pomoći Europske unije CARDS 2001. Uvođenje žalbenog postupka predviđeno je i Nacionalnom strategijom razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2005 – 2010.

Naime, opće mišljenje eksperata je da bi odluke ovlaštenog tijela, trebale biti podložne žalbi o svim bitnim stvarima vezanim uz predmet, pa su preporučili da se uvede pravo žalbe na odluke Zavoda kako bi se ovo pitanje uskladilo s europskim modelom u ovom području.

Uz članak 3.

Ovim se člankom brišu odredbe članka 39. stavaka 4. i 5. Zakona o žigu koje se odnose na pravo stjecatelja licencije na pokretanje postupaka zbog povrede žiga budući da je predmetno pitanje detaljno riješeno u članku 8. ovog Zakona kojim se mijenja odredba iz članka 75. Zakona o žigu.

Uz članak 4.

Ovim se člankom mijenja se odredba članka 40. stavka 2. Zakona o žigu koja se odnosi na zalog i ovrhu.

Novim stavkom 2. predviđeno je da sud koji provodi ovrhu, po službenoj dužnosti obavješćuje Zavod o pokrenutoj ovrhi radi upisa u registar, što nije bilo predviđeno prijašnjom odredbom.

Uz članak 5.

Ovim člankom se briše odredba članka 49. stavka 1. Zakona o žigu budući da je sadržana u članku 2. stavku 1. ovoga Zakona, odnosno u izmijenjenom članku 20. Zakona o žigu, u skladu s čim se mijenja numeracija dosadašnjih stavaka u ovom članku pa stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

Uz članak 6.

U skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. «Pravo intelektualnog vlasništva» i na temelju Zajedničkog stajališta Europske unije iznesenom na Konferenciji o pristupanju u Briselu, 14. veljače 2007. godine, predloženim izmjenama postojećeg Zakona o žigu Republika Hrvatska prihvaća rješenje po kojem se učinak žigova Zajednice registriranih ili prijavljenih prije datuma pridruživanja Republike Hrvatske automatski proširuje na RH u trenutku ulaska u punopravno članstvo.

Sukladno tome, žigovi Zajednice predstavljaju ranije pravo u odnosu na žigove nacionalno prijavljene nakon trenutka ulaska u punopravno članstvo, dok se istodobno, radi očuvanja prava nositelja nacionalnih prava stečenih prije trenutka ulaska u punopravno članstvo, propisuje mogućnost zabrane uporabe žigova Zajednice kojima je učinak automatski proširen na RH na području RH u slučaju sukoba s takvim pravima. Jednako tako propisuje se mogućnost zabrane uporabe takvih žigova

Zajednice na području RH ako postoji apsolutni razlog zbog kojeg im se mogla odbiti registracija ili ih se proglasiti ništavim prema hrvatskom pravu i prije datuma ulaska u punopravno članstvo. Propisano je da se senioritet žiga nacionalno registriranog prije trenutka ulaska u punopravno članstvo može ostvariti samo ukoliko ta nacionalna registracija ima prioritet u odnosu na žig Zajednice. Određuju se sudovi nadležni za žigove Zajednice.

Stoga se predloženim izmjenama u postojeći Zakon o žigu, iza članka 67. dodaje novi dio Zakona pod nazivom «Žig Zajednice» i novi članci 67.a do 67.i, čime se postiže potpuna usklađenost sa europskom pravnom stečevinom u području prava žiga koje se odnosi na žig Zajednice.

Uz članak 7.

U skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. «Pravo intelektualnog vlasništva» i na temelju Zajedničkog stajališta Europske unije iznesenom na Konferenciji o pristupanju u Briselu, 14. veljače 2007. godine, predloženim izmjenama postojećeg Zakona o žigu Republika Hrvatska u sustav provedbe prava žig uvodi pravo žalbe i žalbena vijeća

Stoga se predloženim izmjenama u postojeći Zakon o žigu, iza članka 74. dodaje novi dio Zakona pod nazivom «Žalba» i novi članci 74.a do 74.d. Time se postiže veća transparentnost u odlučivanju Zavoda kao i kontrola odluka donesenih u prvom stupnju.

Ovaj dio Zakona posebno određuje sljedeća pitanja: nadležnost za rješavanje o žalbi, dakle, sastav, imenovanje i ustrojstvo Žalbenih vijeća u području znakova razlikovanja, te postupak povodom žalbe protiv upravnih akata Zavoda donesenih u prvom stupnju pri čemu se upućuje na primjenu odgovarajućih odredbi Zakona o patentu, budući da su tim Zakonom detaljno uređena pitanja sastava i ustrojstva Žalbenih vijeća i pitanja žalbenog postupka. Upućivanjem na odredbe Zakona o patentu izbjegava se ponavljanje u Zakona o žigu identičnih odredaba koje su zajedničke za sva Žalbena vijeća u području prava industrijskog vlasništva, kao i odredaba o postupku povodom žalbe koje su identične u svim postupcima (za sva prava industrijskog vlasništva) povodom žalbe protiv prvostupajskih odluka Zavoda.

Uz članke 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Ovim člancima mijenjaju se članci 76. do 79. postojećeg Zakona o žigu i dodaju se novi članci 79.a do 79.e koji sadrže odredbe o građanskopravnoj zaštiti prava koja proizlaze iz žiga i koji sadržavaju odredbe o građanskopravnoj zaštiti koje su usklađene sa Direktivom 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva, čime se ovo područje u potpunosti usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije budući da nositelji žiga u Republici Hrvatskoj ovim izmjenama uživaju istu građanskopravnu zaštitu kao što je imaju nositelji žiga u državama članicama Europske unije.

Izmijenjeni članak 75. Zakona o žigu propisuje ovlaštenje nositelja žiga i nositelja isključive licencije za zahtijevanje zaštite prava koja proizlaze iz Zakona o žigu i odgovara članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Izmijenjeni članak 76. Zakona o žigu odnosi se na pravo nositelja prava na žig da zahtijeva utvrđenje povrede njegovih prava kao i prestanak povrede i odgovara članku 3. stavku 2. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva

Izmijenjeni članak 77. Zakona o žigu odnosi se na pravo nositelja prava na žig da zahtijeva povlačenje iz prometa, oduzimanje i uništenje predmeta koji su obilježeni znakom kojim se povrjeđuje žig i odgovara članku 9. stavku 1. točki (b) Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Izmijenjeni članak 78. Zakona o žigu odnosi se na pravo nositelja žiga da zahtijeva naknadu štete, uobičajenu naknadu i koristi stečene bez osnove i odgovara članku 13. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Izmijenjeni članak 79. Zakona o žigu odnosi se na pravo nositelja žiga da zahtijeva objavljivanje presude u sredstvima javnog priopćavanja ako je njome makar i djelomično udovoljeno zahtjevu usmjerenom na zaštitu žiga i odgovara članku 15. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Novi članak 79.a Zakona o žigu odnosi se na pravo nositelja žiga da zahtijeva dostavu podataka o porijeklu i distribucijskim kanalima proizvoda ili usluga kojima se povrjeđuje njegov žig i odgovara točki 21. Preambule i članku 8. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Novi članak 79.b Zakona o žigu odnosi se na privremene mjere koje se mogu odrediti zbog povrede žiga i odgovara točki 22. Preambule i članku 9. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Novi članak 79.c Zakona o žigu odnosi se na privremene mjere za osiguranje dokaza o povredi ili prijetnji povredom žiga na zahtjev nositelja koji učini vjerojatnim da mu je žig povrijeđen ili da prijeti opasnost da se neki dokaz o predmetnoj povredi ili prijetnji povredom neće moći izvesti ili da će njegovo kasnije izvođenje biti otežano i odgovara člancima 6. i 7. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Novi članak 79.d Zakona o žigu odnosi se na pribavljanje dokaza tijekom parničnog postupka zbog povrede žiga i odgovara člancima 6. i 7. Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Novi članak 79.e uređuje hitnost postupaka zbog povrede žiga. U postupcima zbog povrede žiga primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku odnosno Ovršnog zakona, ovisno o tome o kojoj vrsti sudske zaštite se u konkretnom slučaju radi. Nakon razmatranja mjere iz Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2005-2010 o potrebi da trgovački sudovi mogu kao o prethodnom pitanju u parnici zbog povrede prava industrijskog vlasništva odlučiti o valjanosti samog prava odlučilo se da se takva mogućnost ipak ne daje trgovačkim sudovima. To bi dovelo do pravne nesigurnosti obzirom da je pred Zavodom moguće provesti postupak za proglašenje ništavim prava industrijskog vlasništva u kojem se donosi upravni akt koji djeluje erga omnes. Kada bi trgovački sudovi o tome odlučivali bilo bi potrebno dodatno propisati odredbe o takvom postupku a učinci sudske odluke bi djelovali samo inter partes. Stoga bi se otvorila mogućnost da se o istom pitanju vode paralelno dva postupka – jedan pred Zavodom a drugi pred sudom – koji bi mogli rezultirati s dvije različite odluke čiji su učinci također različiti. Zato se ostavila samo mogućnost da se proglašenje ništavim priznatog prava može tražiti samo pred Zavodom, ali se u stavku 3. ovog predložеног članka nalaže Zavodu žurnost u postupanju ako se u parnici zbog povrede postavi pitanje valjanosti samog prava. Jedini je izuzetak od ovog pravila industrijski dizajn. Naime, za razliku od postupka za stjecanje patenta, žiga, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga te topografija poluvodičkih proizvoda, u kojemu Zavod detaljno u skladu s odredbama odgovarajućih Zakona ispituje pretpostavke za stjecanje ovih prava, u postupku za registraciju industrijskog dizajna te se pretpostavke ne ispituju te je stoga oportuno da ih ispita sud u postupku povodom zahtjeva za zaštitu od povrede.

Uz članak 14.

Stavkom 1. ovoga članka uvodi se novčana kazna za povrede žiga koje počinu pravna osoba neovlaštenom uporabom, reproduciranjem ili oponašanjem znaka koji je istovjetan ili sličan tuđem žigu, te koja takav znak ističe na proizvodima ili pakiranjima proizvoda, nudi i stavlja na tržište ili skladišti takve proizvode, ili ih uvozi ili izvozi.

Stavkom 2. ovoga članka mijenja se članak 80. stavak 2. Zakona o žigu na način da se mijenja visina iznosa novčane kazne za prekršaje zbog povrede prava nositelja žiga, čime se usklađuje s visinom iznosa novčanih kazni za prekršaje koji su propisani ostalim zakonima u području prava industrijskog vlasništva.

Stavkom 3. ovoga članka u članku 80. Zakona o žigu dodaje se stavak 4. kojim se propisuje iznos novčane kazne za osobe koje su počinile prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem svojeg obrta, odnosno samostalne djelatnosti.

Stavkom 4. ovoga članka mijenja se numeracija stavaka u članku 80. Zakona o žigu, na način da stavak 4. toga članka postaje stavak 5. u kojemu se brojke 1., 2., i 3. zamjenjuju brojkama 1., 2., 3. i 4.

Uz članak 15.

Ovaj članak propisuje odgodu primjene odredaba o žigu Zajednice do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Uz članak 16.

Ovaj članak u stavku 1. propisuje stupanje na snagu odredaba o žalbi i sporu protiv upravnih akata Zavoda do 1. lipnja 2008. godine, do kad bi trebale biti završene legislativne i operativne pripreme za uvođenje Žalbenih vijeća u Zavodu.

Stavak 2. ovog članka propisuje prema kojim će se propisima dovršiti upravni sporovi pokrenuti protiv odluka Zavoda prije 1. lipnja 2008. godine.

Stavak 3. ovog članka predviđa mogućnost da stranka koja je do 1. lipnja 2008. godine podnijela tužbu Upravnom sudu može zahtijevati prekid postupka pred Upravnim sudom ako je u roku od 30 dana od navedenog datuma zbog istih razloga i s istim obrazloženjem kao u tužbi podnijela žalbu u skladu s odredbama ovog Zakona, pod uvjetom da je takva žalba dopuštena. Nadalje, propisuje se mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke Zavoda donesene na temelju takve žalbe u drugom stupnju.

Uz članak 17.

Ovaj članak sadrži odredbu o primjeni propisa koji su bili na snazi prije stupanja na snagu na postupke koje se na dan stupanja na snagu ovog Zakona vode zbog zaštite žiga od povrede.

Uz članak 18.

Ovim člankom predviđa se donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o žigu obzirom na izmjene i dopune Zakona.

Uz članak 19.

Utvrđuje se ovlaštenje Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Zakona o žigu.

Uz članak 20.

Ovim člankom propisuje se stupanje na snagu ovog Zakona.

TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU

Tekst odredbi Zakona o žigu («Narodne novine», broj 173/03) koje se mijenjaju i dopunjuju dostavlja se u prilogu ovoga Prijedloga zakona.

ISCRPLJENJE PRAVA

Članak 11.

(1) Iscrpljenje prava na zabranu uporabe žiga za proizvode ili usluge nastupa njihovim stavljanjem na tržište Republike Hrvatske od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se kad postoje opravdani razlozi da se nositelj žiga usprotivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, osobito kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište.

(3) Iscrpljenje prava iz stavka 1. ovoga članka može se proširiti i na teritorij izvan Republike Hrvatske, ako je to u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

OVLAŠTENJE ZAVODA

Članak 20.

(1) Upravne poslove koji se odnose na registraciju žigova obavlja Zavod.

(2) Protiv upravnih akata koje donosi Zavod nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

LICENCIJA

Članak 39.

(1) Žig može biti predmetom licencije za sve proizvode ili usluge za koje je registriran ili samo za dio tih proizvoda ili usluga, te za cijeli ili za dio teritorija Republike Hrvatske.

(2) Licencija može biti isključiva ili neisključiva.

(3) Nositelj žiga može se pozvati na prava koja proizlaze iz žiga protiv stjecatelja licencije koji krši neku odredbu iz ugovora o licenciji u odnosu na njezino trajanje, registracijom obuhvaćen oblik u kojemu se žig može rabiti, opseg proizvoda ili usluga za koje je licencija dana, teritorij na kojem se žig može isticati, kakvoću proizvedenih proizvoda ili usluga pruženih od strane stjecatelja licencije.

(4) Ne dovodeći u pitanje odredbe iz ugovora o licenciji, stjecatelj neisključive licencije može pokretati postupke zbog povrede žiga samo uz pristanak nositelja žiga.

(5) Ne dovodeći u pitanje odredbe iz ugovora o licenciji, stjecatelj isključive licencije može pokretati postupke zbog povrede žiga ako nositelj žiga, nakon službene obavijesti, sam ne pokrene odgovarajući postupak zbog povrede žiga u odgovarajućem roku.

(6) Na zahtjev jedne od strana licencija se upisuje u registar, ako je Zavodu podnesen ovjereni prijepis ugovora o licenciji ili ovjereni izvadak iz ugovora ili izvornik potvrde o davanju licencije potpisan od davatelja i stjecatelja licencije.

(7) Ako su uplaćene propisana pristojba i naknada troškova, licencija se objavljuje u službenom glasilu Zavoda, a ima učinak prema trećim stranama nakon upisa u registar.

(8) Zahtjev za upis licencije mora biti podnesen pod uvjetima i na način koji će se propisati Pravilnikom.

PROGLAŠAVANJE ŽIGA NIŠTAVIM

Članak 49.

(1) Postupak za proglašavanje žiga ništavim provodi Zavod.

(2) Ako žig nije registriran u skladu s odredbama iz članka 3. stavka 1. i članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, postupak za proglašavanje žiga ništavim može biti pokrenut po službenoj dužnosti, na zahtjev državnoga odvjetnika ili na zahtjev zainteresirane osobe.

(3) Na temelju razloga iz članka 6. ovoga Zakona, koji se primjenjuje i na postupak proglašavanja žiga ništavim, postupak za proglašavanje žiga ništavim može se pokrenuti:

1. u odnosu na članak 6. stavak 1. i 3. ovoga Zakona na zahtjev nositelja ranijega žiga i stjecatelja licencije u skladu s člankom 39. stavkom 4. ili 5. ovoga Zakona,

2. na zahtjev nositelja nekoga od prava iz članka 6. stavka 4. ovoga Zakona,

3. na zahtjev osobe koja je imala tvrtku u smislu članka 6. stavka 6. ovoga Zakona,

4. na zahtjev nositelja ranijega žiga iz članka 6. stavka 7. ovoga Zakona.

(4) Kad žig nije registriran u skladu s odredbama iz članka 5. stavka 1. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona, može biti proglašen ništavim samo ako je postupak za proglašavanje žiga ništavim pokrenut u roku od deset godina od datuma registracije.

(5) Žig ne može biti proglašen ništavim na temelju ranijega žiga koji ima ugled ako raniji žig nije stekao ugled u smislu članka 6. stavka 3. ovoga Zakona do datuma prava prvenstva kasnijega žiga.

(6) Ako je nositelj prava iz stavka 3. ovoga članka ranije već podnio zahtjev za proglašavanje žiga ništavim, ne može podnijeti novi zahtjev za proglašavanje žiga ništavim na temelju nekoga drugog od spomenutih prava na koje se mogao pozvati u prvom zahtjevu.

(7) Ako je na datum podnošenja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim protiv ranijega žiga, na kojemu se temelji zahtjev, u tijeku postupak opoziva ili postupak proglašavanja žiga ništavim, Zavod će zastati s postupkom do pravomoćnosti rješenja iz ranije pokrenutih postupaka opoziva ili proglašavanja žiga ništavim.

(8) Zahtjev za proglašavanje žiga ništavim mora biti podnesen pod uvjetima i na način koji će se propisati Pravilnikom.

GRAĐANSKOPРАВNA ZAŠTITA TUŽBA ZBOG POVREDE PRAVA

Članak 75.

(1) Nositelj žiga, ako su mu povrijeđena ili ugrožena prava iz članka 7. ovoga Zakona, može tužbom zahtijevati od nadležnoga suda:

1. utvrđivanje postojanja povrede žiga,
2. zabranu izvršene ili namjeravane povrede žiga,
3. uklanjanje stanja nastaloga izvršenom povredom žiga,
4. nalaganje tuženiku davanja obavijesti o identitetu trećih osoba uključenih u proizvodnju i distribuciju robe ili usluga koje povređuju žig te o njihovim distribucijskim kanalima,
5. naknadu štete,
6. objavljivanje presude na trošak tuženika.

(2) Povredom žiga u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se i njegovo oponašanje, kao i uporaba zajedničkoga žiga i jamstvenoga žiga protivno ugovoru o zajedničkome žigu ili jamstvenome žigu.

(3) Postupak povodom tužbe u smislu stavka 1. ovoga članka je hitan.

ZAHTJEV ZA UNIŠTENJE

Članak 76.

(1) Na zahtjev tužitelja sud može narediti uništenje predmeta koji su protupravno obilježeni žigom, a nalaze se u posjedu tuženika.

(2) Sud odlučuje o tome hoće li se predmeti protupravno obilježeni žigom uništiti, učiniti nerazpoznatljivim ili će se uporabiti na drugi način.

ZASTARA

Članak 77.

Tužba zbog povrede žiga može se podnijeti u roku od tri godine od saznanja za povredu i počinitelja, a najkasnije pet godina od izvršene povrede.

PRIVREMENE MJERE

Članak 78.

(1) Ako nositelj žiga učini vjerojatnim da je njegovo pravo povrijeđeno ili da postoji opasnost od povrede, zbog čega mu prijete nenadoknativa šteta, može od suda zahtijevati:

1. izricanje privremene mjere zabrane obavljanja postupaka kojima se vrijeđa pravo nositelja žiga,
2. privremeno oduzimanje predmeta protupravno obilježenih žigom ili njihovo isključenje iz prometa,
3. mjere za osiguranje dokaza o predmetima protupravno obilježenih žigom i mjere za očuvanje postojećega stanja.

(2) Nositelj žiga može zahtijevati izricanje privremenih mjera i prije podnošenja tužbe, uz uvjet da tužbu podnese u roku od 20 radnih dana ili 31 kalendarskoga dana, ovisno o tome koji je rok dulji.

(3) Ako nositelj žiga ne podnese tužbu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sud može na temelju zahtjeva tuženika postupak obustaviti i ukinuti zahtijevane mjere.

(4) Sudske vlasti mogu po potrebi donijeti privremene mjere bez saslušanja druge stranke, osobito ako postoji vjerojatnost da svaka odgoda nositelju žiga nanese nenadoknadivu štetu ili ako je očigledno da postoji opasnost od uništenja dokaza.

NAKNADA ŠTETE

Članak 79.

(1) Sud može odrediti nositelju žiga naknadu štete ako se dokaže da su zahtijevane mjere iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona neutemeljene.

(2) Sud može odrediti nositelju žiga polog odgovarajućega novčanog iznosa radi osiguranja osobe protiv koje se izriče privremena mjera.

Dio dvanaesti

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 80.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja tuđi žig neovlašteno rabi, reproducira ili oponaša, ističe na proizvodima ili pakiranjima, nudi proizvode obilježene tuđim žigom, stavlja ih na tržište ili skladišti u te svrhe pod tuđim žigom uvozi ili izvozi proizvode obilježene tuđim žigom, tuđi žig rabi pri pružanju usluga ili na poslovnim dokumentima i u reklamiranju (članak 7.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 8.000,00 kuna fizička osoba.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Proizvodi koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjene prekršaje iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka oduzet će se, a sud će odlučiti o tome hoće li se predmeti protupravno obilježeni žigom uništiti, učiniti nerazpoznatljivim ili će se uporabiti na drugi način.