

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Zagreb, veljača 2009.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU S 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

Područje industrijskoga dizajna uređeno je Zakonom o industrijskom dizajnu (Narodne novine broj 173/2003 i 76/2007), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2004. godine sa izmjenama koje su stupile na snagu 31. kolovoza 2007. godine, te Pravilnikom o industrijskom dizajnu (Narodne novine broj 72/2004 i 117/2007), koji je stupio na snagu 1. lipnja 2004. godine sa izmjenama koje su stupile na snagu 14. studenog 2007. godine.

Zakonom o industrijskom dizajnu, uz određivanje osnovnih pojmova, uređena su ova pitanja: uvjeti za zaštitu, pravo na zaštitu, stjecanje, opseg i trajanje zaštite industrijskoga dizajna, isključiva prava koja proizlaze iz industrijskoga dizajna, odnos prema drugim oblicima zaštite, postupak za registraciju industrijskoga dizajna, promjene na industrijskom dizajnu, prestanak vrijednosti i poništaj industrijskoga dizajna, postupak pred Zavodom, međunarodna pohrana industrijskoga dizajna, građanskopravna zaštita i prekršajne odredbe.

S obzirom na obvezu Republike Hrvatske da u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji uskladi propise iz područja intelektualnoga vlasništva s propisima Europske unije, odredbe Zakona o industrijskom dizajnu su gotovo u potpunosti usklađene s pravnom stečevinom EU - Direktivom 98/71/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o zakonskoj zaštiti dizajna. Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 16. listopada 2008. godine usvojeno je Izvješće o ispunjenju obveza iz poglavlja 7. «Pravo intelektualnog vlasništva» Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo od 15. listopada 2008. godine. U Izvješću se između ostalog Republika Hrvatska obvezala u skladu s preporukama Komisije iznijetima u tijeku pregovora dodatno izmijeniti Zakon o industrijskom dizajnu zbog čega je potrebno donijeti predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu. Predložene su izmjene Zakona o industrijskom dizajnu u skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. «Pravo intelektualnog vlasništva». Na temelju navedenog Izvješća Europska unija na 7.-oj međuvladinoj konferenciji sa Republikom Hrvatskom održanoj 19. prosinca 2008. godine privremeno je zatvorila poglavlje 7. pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

2. Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom

Predloženim Zakonom u potpunosti se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo u području industrijskoga dizajna 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 Zakona o industrijskom dizajnu jesu:

- **izmjena definicije proizvoda** – industrijski dizajn sukladno praksi država Europske unije moguće je zaštititi i za tzv. *get-up* proizvoda. Radi se u stvari o cjelokupnoj opremi proizvoda pa čak i prostora. Tako je pred Uredom za harmonizaciju na unutarnjem tržištu kao industrijski dizajn *get-up-a* zaštićena primjerice unutrašnjost autobusa. Problem postoji u prijevodu ovog izraza i njegovoj definiciji. U vrijeme pisanja Zakona o industrijskom dizajnu najčešće se kao *get-up* štitila oprema knjiga, pa je uslijed manjka drugog adekvatnog prijevoda u zakonsku definiciju ušla upravo «oprema knjiga»

umjesto samog *get-up-a*. Međutim jasno je da je *get-up* puno širi pojam od same oprema knjige jer predstavlja opremu bilo kojeg proizvoda. Stoga se predlaže brisanje pojma «knjiga» tako da primjericni dio definicije proizvoda obuhvaća samo «opremu».

- **predviđanje mogućnosti nastavka postupka** – Po uzoru na odredbe Zakon o patentima i predložene izmjene Zakona o žigu uvodi se mogućnost nastavka postupka usprkos propuštanju roka i bez postojanja određenog opravdanog razloga zbog kojeg je propuštanje roka nastalo ako se zahtjev podnese unutar 2 mjeseca. Odredba se uvodi prije svega zbog činjenice da se radi o stjecanju privatnih prava.

- **izmjene odredaba o dizajnu Zajednice** – Europska komisija sugerirala je dodatno izmijeniti odredbe koje se odnose na dizajn Zajednice koje su unesene Izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu iz 2007. godine (NN 76/2007). Izmjene obuhvaćaju navođenje izrijeком prijava industrijskog dizajna Zajednice kao ranijih prava, te ukidanje mogućnosti zabrane uporabe dizajna Zajednice koji će svoj učinak proširiti na područje Republike Hrvatske u trenutku pristupa zbog postojanja nekog od apsolutnih razloga u Republici Hrvatskoj na koje taj industrijski dizajn nije bio ispitivan, jer takvo što nije bilo predviđeno kao mehanizam proširenja učinaka dizajna Zajednice niti u odnosu na druge države koje su do sada pristupale Europskoj uniji.

- **usklađenje sa odredbama Zakona o zastupanju u području intelektualnog vlasništva (Narodne novine broj 54/2005)** - koje su do sada bile u kontradikciji

- **predviđanje posebnog roka za očitovanje na odbijanje zahtjeva za proširenje učinaka međunarodne registracije industrijskog dizajna** – sukladno međunarodnim ugovorima kojima je uspostavljen sustav međunarodne registracije industrijskog dizajna odbijanje zahtjeva za proširenje učinaka međunarodne registracije industrijskog dizajna na neku državu šalje se međunarodnom uredu (WIPO-u) koji tu obavijest prosljeđuje nositelju međunarodne registracije. Članak 33. stavak 4. u odnosu na nacionalne registracije industrijskog dizajna predviđa da se podnositelj prijave u roku od 60 dana od dana primitka pisane obavijesti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo o odbijanju registracije može na takvo odbijanje očitovati. Kada bi se ta odredba, kao do sada, primjenjivala i na međunarodne registracije zbog gore navedenog bilo bi nemoguće utvrditi od kada navedeni rok počinje teći. Naime obavijest prosljeđuje WIPO a Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo nije poznato kada je stranka primila obavijest o odbijanju registracije. Ista situacija postoji i u odnosu na međunarodne registracije žigova gdje je Zakonom o žigu u članku 64. predviđeno da se u tim slučajevima iznimno određuje dulji rok u kojem stranke dostavljaju očitovanje (4 mjeseca) stoga taj rok počinje teći od datuma obavijesti o odbijanju zaštite neovisno o tome kada ju je nositelj primio. Analogijom je isto predloženo i ovdje.

3. Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona

Predloženim usklađivanjem propisa, hrvatski pravni sustav u području industrijskoga dizajna još se jednom približava europskom i međunarodnim pravnim sustavima, što za posljedicu ima ispunjavanje potrebnih uvjeta za integriranje Republike Hrvatske u složene procese unutar postojećeg sustava intelektualnoga vlasništva.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

U državnom proračunu nije potrebno osigurati sredstva za provođenje ovoga Zakona.

IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Odredbama članka 161. Poslovnika Hrvatskog Sabora («Narodne novine», br. 71/00., 129/00., 117/01. 6/02. – pročišćeni tekst, 41/02., 91/03., 58/04., 39/08. i 86/08.) predviđena je mogućnost da zakon bude donesen i po hitnom postupku kada se usklađuje s propisima Europske unije.

S obzirom da je Republika Hrvatska u obvezi uskladiti svoje propise s propisima Europske unije i time udovoljiti obvezama koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, iz navedenih razloga predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku.

U skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva odredbe kojim se uklanjaju preostale razlike u području industrijskog dizajna vezane uz usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije je Republika Hrvatska dužna implementirati u svoje zakonodavstvo u 1. kvartalu 2009. godine.

V. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM

Tekst Prijedloga zakona dostavlja se u obliku Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu s obrazloženjem.

**PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
INDUSTRIJSKOM DIZAJNU**

Članak 1.

U Zakonu o industrijskom dizajnu ("Narodne novine", broj 173/2003 i 76/2007) u članku 2. točki 2. riječ: «knjiga» briše se.

Članak 2.

U članku 31. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

«(7) Prijava industrijskog dizajna kojoj je utvrđen datum podnošenja ne može se naknadno izmijeniti proširenjem predmeta čija se zaštita zahtijeva.

(8) Na zahtjev podnositelja prijave industrijskoga dizajna ili nositelja industrijskoga dizajna ili po službenoj dužnosti, mogu se izvršiti ispravak imena ili adrese podnositelja prijave odnosno nositelja industrijskog dizajna, ispravak pogreške u tekstu ili prijepisu ili ispravak neke druge očite pogreške, pod uvjetom da se tim izmjenama ne proširuje predmet čija se zaštita zahtijeva odnosno koji se štiti.».

Članak 3.

Iza članka 38. dodaju se naslov i članak 38.a koji glasi:

«NASTAVAK POSTUPKA

Članak 38.a

(1) Ako je podnositelj prijave za registraciju industrijskog dizajna ili nositelj industrijskog dizajna propustio u roku izvršiti neku radnju u postupku pred Zavodom čega je neposredna posljedica gubitak prava iz prijave industrijskog dizajna ili gubitak industrijskog dizajna, može podnijeti zahtjev za nastavak postupka u vezi s prijavom industrijskog dizajna ili industrijskog dizajna. Zavod će dopustiti nastavak postupka, pod uvjetom da podnositelj:

1. podnese zahtjev za nastavak postupka i izvrši sve propuštene radnje u roku iz stavka 2. ovoga članka i

2. uplati upravnu pristojbu i naknadu troškova upravnoga postupka.

(2) Zahtjev za nastavak postupka može se podnijeti u roku od dva mjeseca od dana saznanja za pravne posljedice iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako propuštene radnje nisu izvršene u roku iz stavka 2. ovoga članka ili ako upravna pristojba i naknada troškova upravnoga postupka nisu plaćene, smatrat će se da zahtjev za nastavak postupka nije ni podnesen, o čemu Zavod donosi zaključak.

(4) Zahtjev za nastavak postupka ne može se podnijeti ako je propušten rok:

1. iz stavka 2. ovoga članka,

2. za podnošenje zahtjeva iz članka 29. i 30. ovoga Zakona,

3. za podnošenje zahtjeva iz članka 16. ovoga Zakona,

4. za podnošenje žalbe iz članka 52.a ovoga Zakona,

5. za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku,

6. za sve radnje u postupcima pred Zavodom u kojima sudjeluje više stranaka.

(5) Ako je Zavod udovoljio zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se da posljedice propuštanja roka nisu nastupile te će se poništiti sva rješenja i zaključci koje je donio u svezi s propuštanjem.».

Članak 4.

Članak 44.c stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) U smislu članaka 4., 5., 6. i 9. ovoga Zakona, prijava dizajna Zajednice i dizajn Zajednice su raniji dizajn u odnosu na nacionalne prijave dizajna koje su podnesene, kao i na nacionalne dizajne koji su

na temelju takvih prijava stečeni nakon dana prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.».

Članak 5.

U članku 44.e stavak 2. briše se.

Članak 6.

Članak 51. mijenja se i glasi:

«(1) Strane pravne i fizičke osobe koje nemaju sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj mogu ostvarivati prava iz ovoga Zakona u postupcima pred Zavodom samo preko ovlaštenih zastupnika.

(2) Opća načela zastupanja i posebni uvjeti na temelju kojih osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvarivati prava iz ovog Zakona uređeni su posebnim propisima.».

Članak 7.

U članku 52. dodaje se stavak 5. koji glasi:

«(5) U odnosu na zahtjeve iz stavka 4. ovoga članka, rok propisan u članku 33. stavku 4. ovoga Zakona zamjenjuje se rokom od četiri mjeseca koji teče od dana koji slijedi nakon datuma obavijesti o odbijanju zaštite.»

Članak 8.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Članak 1.

Izmjena definicije proizvoda s obzirom na pojam «get-up» koji je pogrešno preveden kao oprema knjige jer get-up postoji i šire bilo kao oprema knjige ili nekog drugog proizvoda, pakiranja, prostora i slično. S toga je «oprema» adekvatniji prijevod tog pojma.

Članak 2.

Sukladno odredbama koje postoje u Zakonu o žigu i Zakonu o patentima propisuje se da se prijava dizajna naknadno ne može mijenjati osim što postoji mogućnost njene izmjene zbog postojanja očite pogreške.

Članak 3.

Ovom se odredbom uvodi mogućnosti nastavka postupka usprkos tome što su propušteni rokovi za obavljanje neke radnje. Takva mogućnost već postoji u Zakonu o patentima, te se predlaže uvesti u Zakon o žigu. *Ratio* ove odredbe je, kako se radi o privatnim pravima, da se nositeljima omogući nastavak postupka i kada su propustili rokove ako plate posebnu pristojbu i naknadu troškova, i unutar 2 mjeseca. Za razliku od već postojećeg instituta povrata u prijašnje stanje koji postoji sukladno Zakonu o općem upravnom postupku ovdje nije potrebno navesti koji je razlog propuštanja niti on mora biti opravdan.

Članak 4.

Sukladno sugestijama Europke komisije članak 44c se mijenja tako da sad izrijeком obuhvaća kao ranije i prijave dizajna Zajednice, čime se Zakon o industrijskom dizajnu dodatno usklađuje sa Uredbom o dizajnu Zajednice.

Članak 5.

Prema sugestiji Europske komisije briše se stavak 2. članka 44e Zakona o industrijskom dizajnu budući da nije predviđen mehanizmom proširenja učinaka dizajna Zajednice na nove države članice u Uredbi o dizajnu Zajednice.

Članak 6.

Odredba članka 51. Zakona o industrijskom dizajnu u suprotnosti je sa Zakonom o zastupanju u području intelektualnog vlasništva jer taj zakon kao ovlaštene zastupnika poznaje zastupnika upisane u registar zastupnika pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo i odvjetnike upisane u registar koji se vodi pri Odvjetničkoj komori a odredbe članka 51. spominje samo zastupnike upisane u registar zastupnika pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Stoga se sada uvodi pojam ovlaštene zastupnik koji sukladno specijalnom zakonu trenutno obuhvaća obje gore navedene kategorije.

Članak 7.

Odbijanje međunarodnih registracija prosljeđuje se stranci putem međunarodnog ureda WIPO-a stoga nije moguće utvrditi datum primitka pa je potrebno izuzetno odrediti da rok počinje teći od datuma obavijesti o odbijanju koja se šalje WIPO. Stoga je primjereno odrediti dulji rok od 4 mjeseca.

Članak 8.

Predloženom odredbom utvrđuje se stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu.

VI. TEKST ODREDAVA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU

Tekst odredaba Zakona o industrijskom dizajnu (Narodne novine broj 173/2003 i 76/2007.) koje se mijenjaju i dopunjuju dostavlja se u prilogu ovoga Prijedloga zakona.

PRILOG

ODREĐENJE POJMOVA

Članak 2.

Za potrebe ovoga Zakona izraz

1. »*dizajn*« znači vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, osobito, crta, kontura (obrisa), boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije,

2. »*proizvod*« znači bilo koji industrijski ili zanatski predmet uključujući, između ostalog, dijelove namijenjene uklapanju u složeni proizvod, pakiranje, opremu knjiga, grafičke simbole i tipografske oblike slova, ali isključujući računalne programe,

3. »*složeni proizvod*« znači proizvod koji je sastavljen od više dijelova koji se mogu zamijeniti tako da dopuštaju rastavljanje i ponovno sastavljanje proizvoda.

UTVRĐIVANJE DATUMA PODNOŠENJA PRIJAVE INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

Članak 31.

(1) Nakon primitka prijave industrijskoga dizajna Zavod ispituje udovoljava li prijava uvjetima za priznanje datuma podnošenja iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ako prijava ne udovoljava uvjetima za priznanje datuma podnošenja, Zavod poziva podnositelja da u roku od 60 dana od dana primitka poziva ukloni utvrđene nedostatke.

(3) Ako podnositelj prijave u propisanom roku ukloni sve utvrđene nedostatke u skladu s pozivom iz stavka 2. ovoga članka, Zavod utvrđuje da je datum primitka zahtijevanih ispravaka datum podnošenja prijave.

(4) Ako podnositelj prijave industrijskoga dizajna u određenom roku ne postupi po pozivu i ne ukloni sve utvrđene nedostatke, prijava se zaključkom odbacuje.

(5) Nakon utvrđivanja datuma podnošenja prijave Zavod poziva podnositelja koji nije dostavio dokaz o plaćenju upravnoj pristojbi i naknadi troškova da u roku od 15 dana od dana primitka poziva dostavi te dokaze.

(6) Ako podnositelj prijave ne postupi po pozivu Zavoda iz stavka 5. ovoga članka, prijava se zaključkom odbacuje.

DIZAJN ZAJEDNICE KAO RANIJI DIZAJN

Članak 44.c

U smislu članaka 4., 5., 6. i 9. ovoga Zakona, dizajn Zajednice je raniji dizajn u odnosu na nacionalne prijave dizajna koje su podnesene, kao i na nacionalne dizajne koji su na temelju takvih prijava registrirani nakon dana prijma Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, osim ako je zakonom drukčije određeno.

ZABRANA UPORABE DIZAJNA ZAJEDNICE

Članak 44.e

(1) Ako se uporaba dizajna Zajednice iz članka 44.b ovoga Zakona suprotstavlja uporabi nacionalnog dizajna stečenog prije dana prijma Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, odnosno stečenog na temelju nacionalne prijave dizajna podnesene prije dana prijma Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, nositelj takvog nacionalnog dizajna može tužbom zahtijevati zabranu uporabe u Republici Hrvatskoj dizajna Zajednice kojem je učinak u skladu s člankom 44.b ovoga Zakona proširen na područje Republike Hrvatske. Podnositelj tužbe mora dokazati da se dizajn Zajednice suprotstavlja njegovom nacionalnom dizajnu.

(2) Ako u odnosu na dizajn Zajednice iz članka 44.b ovoga Zakona postoji neki od apsolutnih razloga iz članka 9. ovoga Zakona zbog kojih se mogla odbiti registracija dizajna ili razloga iz članka 9. ovoga Zakona zbog kojih se dizajn mogao proglašiti ništavim prije dana prijma Republike Hrvatske u

punopravno članstvo Europske unije, osoba koja ima pravni interes može tužbom zahtijevati zabranu uporabe takvog dizajna Zajednice u Republici Hrvatskoj. Podnositelj tužbe mora dokazati postojanje nekog od ovih razloga u odnosu na dizajn Zajednice.

ZASTUPANJE

Članak 51.

Strane pravne i fizičke osobe koje nemaju sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj mogu ostvarivati prava iz ovoga Zakona u postupku pred Zavodom samo preko zastupnika koji su u skladu s posebnim propisima upisani u registar zastupnika, koji se vodi pri Zavodu.

MEĐUNARODNA REGISTRACIJA INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

Članak 52.

(1) Međunarodna registracija industrijskoga dizajna provodi se u skladu s odredbama Haškog sporazuma o međunarodnoj pohrani industrijskoga dizajna od 6. studenoga 1925., revidiranog u Haagu, 28. studenoga 1960. (Haški akt 1960.) i dopunjenog u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979. (Stockholmski dopunski akt 1967), te Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, usvojenog u Ženevi, 2. srpnja 1999. godine (Ženevski akt 1999), (u daljnjem tekstu: Haški sporazum) i odredbama provedbenih propisa Haškoga sporazuma.

(2) Prijave za međunarodnu registraciju industrijskoga dizajna podnose se izravno Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Međunarodni ured).

(3) Sve pristojbe za međunarodnu registraciju industrijskoga dizajna plaćaju se izravno Međunarodnom uredu.

(4) U skladu s člankom 8. Haškog akta iz 1960. i člankom 12. Ženevskog akta iz 1999., na zahtjeve kojima se traži proširenje učinaka međunarodne registracije na područje Republike Hrvatske, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona, uz iznimku članka 34. i članka 35. stavka 1. ovoga Zakona.