

Obavijest Komisije o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva u pogledu robe koja je unesena na carinsko područje Unije, ali nije puštena u slobodni promet, uključujući robu u provozu

(2016/C 244/03)

Sadržaj

	<i>Stranica</i>
1. CILJ	4
2. ROBA KOJOM SE POVREĐUJE PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U KONTEKSTU CARINSKE PROVEDBE	5
2.1. Roba koja dolazi iz trećih zemalja i ne pušta se u slobodni promet	5
2.2. Roba podrijetlom iz trećih zemalja koja se ne pušta u slobodni promet i koja nosi istovjetan ili gotovo istovjetan žig	5
3. ROBA ZA KOJU SE SUMNJA DA SE NJOME POVREĐUJE PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA – CARINSKA PROVEDBA	6
3.1. Provjere i zadržavanje	6
3.2. Roba s istovjetnim ili gotovo istovjetnim žigom.	7
3.3. Lijekovi	8
3.4. Suradnja s nositeljima prava	8

1. CILJ

„Smjernice Europske komisije o načinu na koji carinska tijela EU-a moraju provoditi prava intelektualnog vlasništva u pogledu robe, posebno lijekova, u provozu po EU-u” koje su službe Komisije objavile 1. veljače 2012. na internetskoj stranici Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju (TAXUD) potrebno je ažurirati kako bi se uzelo u obzir sljedeće:

— Uredba (EU) br. 608/2013 ⁽¹⁾ kojom je zamijenjena Uredba Vijeća (EZ) br. 1383/2003 ⁽²⁾;

— Paket o žigovima (Uredbom (EU) 2015/2424 ⁽³⁾ izmijenjena je Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 ⁽⁴⁾ te je donesena Direktiva (EU) 2015/2436 ⁽⁵⁾).

U Uredbi (EU) br. 608/2013 utvrđeni su uvjeti i postupci za administrativnu carinsku provedbu prava intelektualnog vlasništva (IPR) i njome je posebno prošireno područje primjene prava intelektualnog vlasništva relevantnih za carinsku provedbu (žigovi, dizajn, autorsko pravo i srodna prava, oznake zemljopisnog podrijetla, patenti, pravo na biljnu sortu, topografija poluvodičkih proizvoda, korisni model, trgovački naziv).

Odredbe Uredbe (EU) br. 608/2013 o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva moraju se primjenjivati vodeći računa o potrebi za promicanjem učinkovite i primjerene zaštite prava intelektualnog vlasništva i kako bi se osiguralo da mjere i postupci za provedbu prava intelektualnog vlasništva ne postanu i same preprekama zakonitoj trgovini kako je navedeno u preambuli i članku 41. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije (Sporazum TRIPS) ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Uredba (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL L 181, 29.6.2013., str. 15.)

⁽²⁾ Uredba Vijeća (EZ) br. 1383/2003 od 22. srpnja 2003. o carinskom postupanju u vezi s robom za koju postoji sumnja da povređuje određena prava intelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimaju u vezi s robom za koju je utvrđeno povređivanje spomenutih prava (SL L 196, 28.2.2003., str. 7.).

⁽³⁾ Uredba (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL L 341, 24.12.2015., str. 21.)

⁽⁴⁾ Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, 24.3.2009., str. 1).

⁽⁵⁾ Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 336, 23.12.2015., str. 1.).

⁽⁶⁾ Prilog 1C Ugovora iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije koji je potpisan 15. travnja 1994. u Marakešu u Maroku.

Paketom o žigovima sada se proširuju prava nositelja žiga registriranog na razini Unije kao žiga Europske unije ili na razini države članice kao nacionalnog žiga, kako bi se treće strane spriječilo da u trgovačkom prometu u Uniju unose proizvode koji se na njenom području ne puštaju u slobodan promet, ako takvi proizvodi dolaze iz trećih zemalja i bez odobrenja nose žig koji je istovjetan žigu registriranom za te proizvode ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od tog žiga. To se mora uzeti u obzir u carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Ovim dokumentom stoga se zamjenjuju „Smjernice Europske komisije o načinu na koji carinska tijela EU-a moraju provoditi prava intelektualnog vlasništva u pogledu robe, posebno lijekova, u provozu po EU-u”.

2. ROBA KOJOM SE POVREĐUJE PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U KONTEKSTU CARINSKE PROVEDBE

Uredba (EU) br. 608/2013 sadržava provedbene postupke kojima se dopušta djelovanje carinskih tijela protiv robe za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualnog vlasništva. U članku 2. Uredbe navedena su prava intelektualnog vlasništva relevantna za carinsku provedbu. Uredbom (EU) br. 608/2013 utvrđuju se uvjeti i postupci za djelovanje carinskih tijela ako roba za koju postoji sumnja da povređuje pravo intelektualnog vlasništva podliježe ili bi trebala podliježati njihovom carinskom nadzoru ili carinskoj kontroli (članak 1. stavak 1.) jer su postupovne ovlasti carinskih tijela ograničene na utvrđivanje je li riječ o „robi za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualnog vlasništva” kako je definirana u članku 2. stavku 7.

U Uredbi (EU) br. 608/2013 nisu utvrđeni kriteriji za utvrđivanje postojanja povrede prava intelektualnog vlasništva (uvodna izjava 10.). Pitanje je li nastala povreda prava intelektualnog vlasništva pitanje je materijalnoga prava intelektualnog vlasništva kako ga tumače nacionalni nadležni sudovi i Sud Europske unije.

2.1. Roba koja dolazi iz trećih zemalja i ne pušta se u slobodni promet

U slučaju robe koja je unesena na carinsko područje Unije, ali nije puštena u slobodni promet, može nastati povreda primjenjivih prava intelektualnog vlasništva ako je, tijekom njezine nazočnosti na carinskom području Unije (na primjer, stavljanja u posebni postupak u skladu s Carinskim zakonikom Unije ⁽¹⁾) ili čak i prije njezina dolaska na to državno područje, ta roba predmet trgovačke aktivnosti usmjerene na tržište Unije, poput prodaje, ponude na prodaju ili oglašavanja (u tom smislu vidjeti *predmete Philips/Nokia*, stavak 57. ⁽²⁾) ili kada je razvidno iz dokumenata (npr. priručnika s uputama) ili korespondencije u vezi s robom da je predviđeno njezino preusmjeravanje na tržište Unije bez odobrenja nositelja prava.

Prema tome, roba koja dolazi iz treće zemlje i ne pušta se u slobodni promet i za koju postoji sumnja da povređuje pravo intelektualnog vlasništva zaštićeno u Europskoj uniji, primjerice žigom, autorskim ili srodnim pravom, dizajnom ili patentom, može se razvrstati kao „roba za koju postoji sumnja da povređuje pravo intelektualnog vlasništva” ako postoji dokaz da je namijenjena za prodaju u Europskoj uniji. Takvi dokazi mogu ukazivati na to da je roba prodana klijentu u Europskoj uniji ili da se oglašava potrošačima u Europskoj uniji (vidjeti, u tom smislu, *predmete Philips/Nokia*, stavak 78.).

2.2. Roba podrijetlom iz trećih zemalja koja se ne pušta u slobodni promet i koja nosi istovjetan ili gotovo istovjetan žig

Uredbom (EZ) br. 207/2009 kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424 i Direktivom (EU) 2015/2436 proširuju se prava nositelja žiga registriranog na razini Unije kao žiga Europske unije ili na razini države članice kao nacionalnog žiga, kako bi se treće strane spriječilo da u trgovačkom prometu u Uniju unose proizvode koji se na njenom području ne puštaju u slobodan promet, ako takvi proizvodi dolaze iz trećih zemalja i bez odobrenja nose žig, registriran za te proizvode, koji je istovjetan tome žigu ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od tog žiga (dalje u tekstu: „roba s istovjetnim ili gotovo istovjetnim žigom”) čak i ako nije predviđeno stavljanje robe na tržište Unije. Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 15. Uredbe (EU) 2015/2424, cilj je „radi jačanja zaštite žiga i učinkovitijeg suzbijanja krivotvorenja te u skladu s međunarodnim obvezama Unije u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO) [...]”.

⁽¹⁾ Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

⁽²⁾ Spojeni predmeti C-446/09 i C-495/09.

Primjenjuju se sljedeće nove odredbe o postupanju s robom s istovjetnim ili gotovo istovjetnim žigom koja se unosi na državno područje Unije i tamo ne pušta u slobodni promet:

Žigovi Europske unije

- u slučaju žiga Europske unije, Uredba (EU) 2015/2424 stupila je na snagu 23. ožujka 2016. (članak 4.) i počela se primjenjivati isti dan. Stoga carinska tijela od 23. ožujka 2016. mogu poduzimati mjere u pogledu robe iz trećih zemalja koja je unesena na carinsko područje Unije gdje se ne pušta u slobodni promet i koja nosi žig koji je istovjetan ili gotovo istovjetan žigu EU-a.

Nacionalni žigovi

- U slučaju nacionalnih žigova Direktiva (EU) 2015/2436 stupila je na snagu 12. siječnja 2016. (članak 56.). Države članice, u skladu s člankom 54. Direktive (EU) 2015/2436, prilagođavaju svoje nacionalno zakonodavstvo i ostale propise o žigovima u cilju provedbe Direktive do 14. siječnja 2019. To znači da će se, u slučaju nacionalnih žigova, nove odredbe o robi s istovjetnim ili gotovo istovjetnim žigom koja je unesena u državu članicu u kojoj je žig registriran i koja se ne stavlja u slobodan promet primjenjivati u toj državi članici nakon donošenja zakona i ostalih propisa potrebnih za usklađivanje s člankom 10. Direktive i njihova stupanja na snagu, što bi se moglo dogoditi u bilo kojem trenutku prije 14. siječnja 2019. Nadležna carinska tijela u svakoj državi članici trebala bi stoga pažljivo pratiti reviziju svojeg nacionalnog zakonodavstva o žigovima kako bi znala od kojeg bi datuma na nacionalne žigove trebala primjenjivati odredbe o provozu. Carinska tijela mogu poduzeti mjere u vezi s proizvodima koji dolaze iz trećih zemalja i ne puštaju se u slobodni promet te koji nose žig koji je istovjetan ili gotovo istovjetan nacionalnom žigu na dan kad nacionalne odredbe stupe na snagu i počnu se primjenjivati u toj državi članici.

Prava nositelja žiga u pogledu robe s istovjetnim ili gotovo istovjetnim žigom

Članak 9. stavak 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424 glasi:

„Prava koja proizlaze iz žiga EU-a

[...] 4. Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva žiga EU-a, nositelj tog žiga EU-a također ima pravo onemogućiti trećim stranama da u trgovačkom prometu u državu članicu u kojoj je žig registriran unose proizvode koji na tom području nisu pušteni u slobodan promet, ako ti proizvodi, uključujući pakiranje, dolaze iz trećih zemalja i bez odobrenja nose žig koji je istovjetan žigu EU-a registriranom za te proizvode ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od tog žiga. [...]” (naknadno istaknuto)

Prava koja proizlaze iz nacionalnog žiga

Članak 10. stavak 4. Direktive (EU) 2015/2436 sadržava tekst sličan članku 9. stavku 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424, kojim se proširuju prava nositelja registriranog nacionalnog žiga u pogledu proizvoda koji se unose na državno područje države članice u kojoj se ne puštaju u promet i bez odobrenja nose žig koji je istovjetan ili gotovo istovjetan nacionalnom žigu registriranom za te proizvode.

Treba napomenuti da se u skladu s tekstom i svrhom novih odredaba, prava nositelja žiga ne proširuju samo na robu koja nosi znak istovjetan registriranom žigu nositelja (to je znak kojim se reproduciraju, bez izmjena ili dodataka, svi elementi koji čine zaštićeni žig ili koji, u cjelini, sadržava toliko beznačajne razlike da ih prosječni potrošač možda neće primijetiti, kako je definirao Sud Europske unije u predmetu 291/00, LTJ Diffusion SA).

Novim odredbama obuhvaćena je i roba koja nosi znak „koji se po svojim bitnim obilježjima” ne može razlikovati od registriranog žiga.

3. ROBA ZA KOJU SE SUMNJA DA SE NJOME POVREĐUJE PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA – CARINSKA PROVEDBA

3.1. Provjere i zadržavanje

U skladu s Carinskim zakonikom Unije (Uredba (EU) br. 952/2013), carinska tijela mogu izvršiti provjeru robe koja nije roba Unije unesena na carinsko područje Unije, ako provjeru smatraju nužnom⁽¹⁾. Te provjere moraju biti razmjerne i izvršavati se u skladu s kriterijima analize rizika.

⁽¹⁾ Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013., a posebno njezin članak 46.

Osim opće mogućnosti carinske provjere u skladu s člankom 1. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 608/2013, carinska tijela nadležna su zadržati i robu za koju se sumnja da se njome povređuje pravo intelektualnog vlasništva i koja podliježe ili bi trebala podlijegati carinskom nadzoru ili carinskoj kontroli unutar carinskog područja Unije, a posebno robu u sljedećim situacijama:

- (a) kada se prijavljuje radi puštanja u slobodan promet, izvoz ili ponovni izvoz;
- (b) kada ulazi ili napušta carinsko područje Unije;
- (c) kada se stavlja u posebni postupak.

Odluku o zadržavanju robe donose carinska tijela ako postoji utemeljena sumnja da se tom robom krše prava intelektualnog vlasništva.

Zadržavanje robe znači nepuštanje robe i omogućivanje nositelju prava pristupa povjerljivim informacijama te mogućnost pregleda predmetne robe, te može dovesti do uništenja robe bez formalno utvrđene povrede⁽¹⁾. Ovaj postupak ne uključuje samo aktivnost provjere koju obavljaju carinska tijela.

3.2. **Roba s istovjetnim ili gotovo istovjetnim žigom.**

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 15. Uredbe (EU) 2015/2424 o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) 207/2009:

„Radi jačanja zaštite žiga i učinkovitijeg suzbijanja krivotvorenja te u skladu s međunarodnim obvezama Unije u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO), posebno u skladu s člankom V. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) o slobodi provoza i, u pogledu generičkih lijekova, ‚Deklaracijom o Sporazumu TRIPS i javnom zdravlju‘ usvojenom na ministarskoj konferenciji WTO-a u Dohi 14. studenoga 2001., nositelj žiga EU-a trebao bi imati pravo spriječiti treće strane da u trgovačkom prometu u Uniju unose proizvode koji se na njenom području ne puštaju u slobodan promet, ako takvi proizvodi dolaze iz trećih zemalja i bez odobrenja nose žig koji je istovjetan ili gotovo istovjetan žigu EU-a registriranom za te proizvode. [...]”

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 16. Uredbe (EU) 2015/2424 o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) 207/2009 i u uvodnoj izjavi 22. Direktive (EU) 2015/2436:

„[...], trebalo biti dopušteno da spriječe ulazak krivotvorenih proizvoda i njihova plasiranja u svim carinskim situacijama, uključujući provoz, pretovar, skladištenje, slobodne zone, privremeni smještaj, unutarnju proizvodnju ili privremeni uvoz, također kada takvi proizvodi nisu namijenjeni za stavljanje na tržište Unije. Pri izvršavanju carinskih kontrola, carinska tijela trebala bi iskoristiti ovlasti i postupke utvrđene u Uredbi (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, [...]”

U skladu sa zakonodavstvom Unije o žigu i nacionalnim zakonodavstvom o žigu, carinska tijela mogu zadržati robu za koju se sumnja da je roba s istovjetnim ili gotovo istovjetnim žigom u skladu s Uredbom (EU) br. 608/2013 ako je roba unesena na carinsko područje Unije gdje se ne pušta u slobodni promet i nije namijenjena za tržište Unije. Ta roba za koju se sumnja da nosi istovjetan ili gotovo istovjetan žig bez odobrenja može se nalaziti na carinskom području Unije:

- u privremenom skladištu,
- u provozu na putu iz treće zemlje u drugu treću zemlju,
- u postupku smještaja u slobodnoj zoni ili u carinskom skladištu pri čemu još nije namijenjena za tržište EU-a ili treće zemlje,
- u postupku privremenog prihvata,
- u postupku unutarnje proizvodnje.

⁽¹⁾ Vidjeti članak 17. i članak 23. Uredbe (EU) br. 608/2013.

U skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 608/2013 i kako bi izbjegla ugrožavanje trgovine, carinska tijela mogu, prije zadržavanja robe za koju se sumnja da bez odobrenja nosi žig koji je istovjetan ili gotovo istovjetan zaštićenom žigu, ako ta roba nije namijenjena za tržište EU-a, uputiti zahtjev nositelju odobrenja za dostavljanje relevantnih informacija u pogledu robe.

Kada je zadržana roba za koju se sumnja da bez odobrenja nosi žig koji je istovjetan ili gotovo istovjetan zaštićenom žigu, a koja nije namijenjena za tržište EU-a, carinska tijela trebala bi osigurati da se predmetnim osobama žurno pošalje obavijest o zadržavanju (tj. posjedniku ili deklarantu robe i nositelju prava).

Kako bi se uskladila potreba za osiguravanjem učinkovite provedbe prava žiga u cilju izbjegavanja ometanja slobodnog protoka zakonite trgovine, novim odredbama paketa o žigu utvrđeno je da pravo nositelja registriranog žiga da spriječi ulazak robe u EU prestaje važiti u određenim okolnostima u pogledu robe u provozu za koju se sumnja da bez odobrenja nosi žig koji je istovjetan ili gotovo istovjetan žigu i koja je navodno namijenjena za tržište treće zemlje. To pravo prestaje važiti ako tijekom postupka za utvrđivanje počinjenja povrede žiga deklarant ili posjednik robe dokaže da nositelj žiga EU-a nije ovlašten zabraniti stavljanje robe na tržište u zemlji krajnjeg odredišta jer predmetni žig u toj zemlji nije zaštićen.

3.3. Lijekovi

Iako u zakonodavstvu Unije na koje se odnosi ova obavijest ne postoje posebna pravila o lijekovima, u Uredbi (EU) br. 608/2013 (uvodna izjava 11.) i Uredbi (EU) 2015/2424 (uvodna izjava 19.) te Direktivi (EU) 2015/2436 (uvodna izjava 25.) navedena je potreba za olakšavanjem neometanog provoza zakonitih lijekova diljem EU-a.

U skladu s „Deklaracijom o Sporazumu TRIPS i javnom zdravlju” donesenom na ministarskoj konferenciji WTO-a u Dohi 14. studenoga 2001., Sporazum TRIPS trebalo bi tumačiti i provoditi na način kojim se podržava pravo članova WTO-a da zaštite javno zdravlje i, posebno, da promiču pristup lijekovima za sve. EU i njegove države članice odlučno se zalažu za olakšavanje pristupa lijekovima zemljama kojima su potrebni, u skladu s Deklaracijom.

Carinska tijela moraju poduzeti razumne mjere kako bi osigurala provoz zakonitih lijekova kojima se zakonito trguje⁽¹⁾, neovisno o tome jesu li generički, kroz carinsko područje Unije i njihovo nezadržavanje u skladu s Uredbom (EU) br. 608/2013.

Stoga carinska tijela ne bi trebala zadržavati lijekove, ako nema naznaka da su namijenjeni za tržište EU-a, primjerice ako postoje sličnosti između INN-a⁽²⁾ za aktivni sastojak u lijekovima i žiga registriranog u EU-u.

Stoga bi carinska tijela trebala poduzeti mjere opreza kako bi izbjegla zadržavanje lijekova u skladu s Uredbom (EU) br. 608/2013, osim ako su namijenjeni za tržište EU-a ili ako ti proizvodi nose žig za koji se sumnja da je istovjetan ili gotovo istovjetan zaštićenom žigu u smislu točke 2.2. obavijesti.

3.4. Suradnja s nositeljima prava

Od ključne je važnosti da carinska tijela imaju na raspolaganju dovoljno relevantnih informacija od nositelja prava kako bi mogla organizirati vlastite analize rizika na učinkovit i djelotvoran način.

Nositelji prava koji podnose zahtjev za djelovanje stoga bi uvijek trebali posvećivati posebnu pozornost obvezi pružanja dostupnih informacija kojima bi se moglo pomoći carinskim tijelima u procjeni rizika povrede predmetnih prava.

⁽¹⁾ Na primjer, lijekovi u provozu kroz carinsko područje EU-a na koje se primjenjuje pravo patenta primjenjivo na takve lijekove na državnom području EU-a, bez dostatnih dokaza o velikoj vjerojatnosti preusmjerenja takvih lijekova na tržište EU-a.

⁽²⁾ Međunarodna nevlasinika imena (INN) označuju farmaceutske tvari ili aktivne farmaceutske sastojke. Svaki INN je jedinstveni broj koji je globalno priznat i javno je vlasništvo. Nevlasničko ime poznato je i kao generičko ime. Informacije o INN-u dostupne su na sljedećem web-mjestu Svjetske zdravstvene organizacije: <http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/>

Člankom 28. Uredbe (EU) br. 608/2013 utvrđuje se da je nositelj prava odgovoran za naknadu štete posjedniku robe u slučaju da se, među ostalim, za proizvode naknadno utvrdi da njima nije došlo do povrede prava intelektualnog vlasništva.

Zbog strogih rokova iz Uredbe (EU) br. 608/2013, nositelji prava trebali bi osigurati da su osobe za kontakt navedene u zahtjevima dostupne i da mogu žurno odgovoriti na dopise/zahtjeve carinskih tijela.
