

**Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća za usklađivanje zakonodavstava država članica o žigovima (preinaka)”**

COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD)

(2013/C 327/09)

Izvjestitelj: **Bernardo HERNÁNDEZ BATALER**

Dana 15. i 16. travnja 2013., sukladno članku 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Vijeće i Europski parlament odlučili su savjetovati se s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o

*Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća za usklađivanje zakonodavstava država članica o žigovima (preinaka)*

COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD).

Dana 16. ožujka 2013. godine, Predsjedništvo Europskog gospodarskog i socijalnog odbora zadužilo je Stručnu skupinu za jedinstveno tržište, proizvodnju i potrošnju da poduzme pripreme radove.

S obzirom na hitnost situacije, Europski gospodarski i socijalni odbor je mišljenje usvojio na 491. plenarnom zasjedanju održanom 10. i 11. srpnja 2013. (sastanak od 11. srpnja) i imenovao je g. Bernarda Hernández Batallera glavnim izvjestiteljem, s116 glasova za i 2 suzdržana.

## 1. Zaključci i preporuke

1.1 S obzirom na neupitnu gospodarsku vrijednost žigova i njihov pozitivan utjecaj na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, važeći nadnacionalni zakonodavni okvir za njihovu zaštitu pokazao se nedovoljnim. Ipak, prijedlog direktive označava pomak s obzirom na trenutnu situaciju koju karakteriziraju regulatorne razlike između zakonodavstva EU-a i pojedinih država.

1.2 Stoga, EGSO zagovara jačanje prava na intelektualno vlasništvo povezano s legitimnom upotrebom žigova, podržava, koliko je moguće, registraciju žigova unutar EU-a te potiče Komisiju da podrži Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu koji ima funkciju nadzora poštivanja navedenih prava.

1.3 U tom smislu, sukladno pravu Unije, vlasnik ima pravo na ekskluzivnu upotrebu žiga u poslovne svrhe (*ius utendi*) kao i na mogućnost sprečavanja da njegova korist bude umanjena radi postupaka treće strane koji ga imitiraju ili neprikladno prisvajaju njegove karakteristične oznake (*ius prohibendi*). Odbor traži da se prihvate preventivne i reparacijske mjere protiv piratstva koje uzrokuje smanjenu konkurentnost europskih poduzeća.

1.4 Ipak, važeći normativni okvir ne utvrđuje precizno uvjete prema kojima vlasnik žiga može poduzeti korake kojima bi se spriječile navedene radnje.

1.5 Općenito, cijeli proces usklađivanja trebao bi se završiti u sljedećih nekoliko godina ujednačavanjem zakona o žigovima,

prihvaćanjem Kodeksa o žigovima Unije koji bi trebao utvrditi, između ostalog, stvaranje fleksibilnog, jedinstvenog i gospodarskog procesa koji bi olakšao zainteresiranima da dobrovoljno odaberu neobavezan registar žigova čime bi nestale zakonske različitosti koje sada postoje.

1.6 EGSO bi trebao igrati aktivnu ulogu u zakonodavnom procesu usvajanja svih zakona o intelektualnom vlasništvu. Odbor stoga žali što nije zatraženo njegovo mišljenje o prijedlogu izmjene Uredbe o žigu Zajednice.

1.7 EGSO se nada da će ubuduće postojati sustav koji će osiguravati jedinstvenu zaštitu žigova poduzeća i potrošača.

## 2. Uvod

2.1 Na međunarodnoj razini je zakonodavstvo koje se bavi žigovima uređeno Konvencijom za zaštitu industrijskog vlasništva, potpisanom u Parizu 20. ožujka 1883. godine, revidiranoj posljednji put u Stockholmu 14. srpnja 1967. godine i izmijenjenoj 28. rujna 1979. godine <sup>(1)</sup> (u daljnjem tekstu "Pariška konvencija").

2.2 U skladu s člankom 19. Pariške konvencije, države potpisnice konvencije zadržavaju pravo samostalno uskladiti vlastita, posebna pravila vezana za industrijsko vlasništvo.

<sup>(1)</sup> Recueil des traités des Nations unies, vol, 828, n° 11851

2.3 Ta je odredba činila temelj za usvajanje Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registra žigova koji je prihvaćen na diplomatskoj konferenciji u Nici 15. srpnja 1957. godine, revidiranog posljednji put u Ženevi 13. svibnja 1977. godine, izmijenjenog 28. rujna 1979. Godine<sup>(2)</sup>. Klasifikaciju iz Nice svakih pet godina revidira odbor stručnjaka.

2.4 Prema bazi podataka Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, od država članica Unije samo Republika Cipar i Republika Malta nisu članice Nicanske klasifikacije, ali ju obje koriste.

2.5 Zaštita žigova isključivo je teritorijalna. Razlog tome je što je žig vlasničko pravo koje štiti znak na određenom teritoriju.

2.5.1 Na razini primarnih prava Unije spominje se, unutar Europske povelje o temeljnim pravima, u članku 17.2, zaštita intelektualnog vlasništva.

2.5.2 Također, članak 118. UFEU-a određuje kako na području osnivanja ili funkcioniranja unutarnjeg tržišta, Europski parlament i Vijeće određuju, sukladno redovnoj zakonodavnoj proceduri, mjere koje se odnose na stvaranje europskih naziva radi garantiranja jedinstvene zaštite prava intelektualnog i industrijskog vlasništva u Uniji i utvrđivanje režima autorizacije, koordinacije i središnje kontrole Unije.

2.6 U Europskoj uniji postoji zaštita nacionalnog žiga i zajedničkog žiga. Vlasnik nacionalnog žiga može koristiti prava za navedeni žig na teritoriju države članice sukladno čijem nacionalnom zakonodavstvu je žig zaštićen. Vlasnik zajedničkog žiga može napraviti isto na području dvadeset i osam država članica budući da žig snabdijeva učinke na cijelom tom području.

2.7 Zakonodavstva država članica o temi žigova djelomično su usklađena Direktivom 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. godine, preimenovanoj kasnije u Direktiva 2008/95/EZ.

2.8 Uz to, povezano sa sustavima nacionalnih žigova, Uredba (EZ) broj 40/94 od 20. prosinca 1993. godine o zajedničkom žigu, preimenovana u Uredbu (EZ) broj 207/2009, određuje jedinstveni sustav registra zajedničkih prava koja imaju jednake učinke u cijeloj EU. U tom kontekstu, Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu preuzeo je odgovornost registra i upravljanja žigovima Zajednice.

2.9 Tijekom posljednjih godina Komisija je pokrenula javne rasprave o intelektualnom vlasništvu u kojem je sudjelovao Odbor i godine 2011. najavila reviziju sustava žigova u

Europi kako bi ga modernizirala, kako na razini EU, tako i nacionalnim razinama s namjerom da je učini djelotvornom, učinkovitom i dosljednom.

2.10 U svojoj odluci od 25. rujna 2008. godine o sveeuropskom planu borbe protiv krivotvorenja i piratstva, Vijeće je zatražilo reviziju Uredbe (EZ) 1383/2003 Vijeća od 22. srpnja vezano za intervenciju carinskih vlasti u slučajevima sumnjive robe koja krši određena prava intelektualnog vlasništva i mjera koje se moraju poduzeti s obzirom na robu koja krši ta prava<sup>(3)</sup>. EGSO se nada kako će se poboljšati pravni okvir radi snažnije zaštite prava intelektualnog vlasništva od strane carinskih vlasti te jamčiti prikladna pravna sigurnost.

2.11 Europski sustav žigova temelji se na principu koegzistencije i komplementarnosti zaštite nacionalnih žigova i zaštite na području Europe.

2.12 Uredba o europskom žigu utvrđuje globalni sustav u kojem su uključeni svi aspekti supstancijalnog i proceduralnog prava, a direktiva se ograničava na usklađivanje samo određenih odredbi supstancijalnog prava zbog toga što prijedlog traži da supstancijalne norme budu esencijalno slične te da barem osnovne odredbe budu kompatibilne.

2.13 Cilj prijedloga je ojačati inovacije i gospodarski rast, pokušati da sustavi žigova u cijelom EU-u budu pristupačniji i učinkovitiji za poduzeća radi smanjivanja troškova i složenosti te radi povećanja brzine, predvidljivosti i pravne zaštite.

2.14 Ova inicijativa revizije ima sljedeće konkretne ciljeve:

— modernizirati i poboljšati važeće odredbe direktive izmjenjujući suvišne odredbe, povećati pravnu zaštitu pojašnjavajući opseg i ograničenja prava žiga;

— bolje uskladiti pravne odredbe i nacionalne procedure u vezi s žigovima kako bi se ostvarila veća dosljednost zajedničkog sustava, i to na sljedeći način:

a) dodajući nove materijalne odredbe i

b) uvodeći u direktivu temeljne proceduralne norme sukladno odredbama koje se nalaze u pravilniku, posebice onih u kojima postojeće razlike uzrokuju važne probleme iz kuta gledanja korisnika, uvijek kada se takvo usklađivanje smatra nezaobilaznim za stvaranje komplementarnog usklađenog sustava zaštite žigova u Europi;

c) olakšati suradnju ureda država članica i Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu kako bi se ojačalo usklađivanje praksi te razvili zajednički alati, i to na način da se stvori prikladna pravna osnova.

(2) Recueil des traités des Nations unies, vol. 1154, n° I-18200

(3) SL L 196 od 2. 8. 2003., s. 7

2.15 Prijedlog direktive, s jedne strane, ima cilj aktualizirati i poboljšati važeće odredbe vezane za:

— definiciju žiga kako bi se osigurala mogućnost registracije žigova koji bi se mogli koristiti putem tehnoloških uređaja koji nude zadovoljavajuća jamstva;

— prava dodijeljena žigom, navedena u člancima 10. i 11. koji se odnose na pripadajuća prava bez poništavanja prethodnih prava, slučajeve dvostrukog identiteta, upotrebu za naziv poduzeća ili trgovački naziv, upotrebu u usporednom oglašavanju, slanje putem dobavljača, proizvode plasirane na carinski teritorij, pripreme radnje i ograničenja učinka žiga.

2.16 S druge strane, prijedlogom se namjerava postići bolje usklađivanje materijalnog prava putem zaštite geografskih indikacija i tradicionalnih denominacija, zaštite renomea žiga, isticanjem zakona o žigu kao objektu vlasništva pod uvjetom da može biti objekt opoziva realnih prava i regulacije zajedničkih žigova.

2.17 Što se tiče harmonizacije glavnih proceduralnih normi, ona obuhvaća denominaciju i klasifikaciju proizvoda i usluga, provjeru poslovanja, tarifa, procedura za tržišno natjecanje, nedostatak upotrebe kao obrane u proceduri tržišnog natjecanja, proceduri poništenja i proglašavanja ništavnim te nedostatku upotrebe kao obrane u proceduri proglašenja ništavnim.

2.18 Prijedlogom se također namjerava olakšati suradnja između ureda, kao dodatak pravnog okvira suradnje u kontekstu revizije Pravilnika, a članak 52. određuje pravni temelj za olakšavanje suradnje između Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu i ureda za intelektualno vlasništvo u državama članicama.

### 3. Opće napomene

3.1 EGSO sa zadovoljstvom prihvaća prijedlog direktive Europske komisije koja je iznimno prikladna u globalnom gospodarskom okruženju kojeg karakterizira visoka konkurentnost, kao i gospodarsko usporavanje Europe.

3.1.1 U tom smislu, žig pridonosi, s jedne strane, stvaranju korporativne vrijednosti i većoj vjernosti klijenata a, s druge strane, zaštiti potrošača.

3.1.2 Ovaj posljednji aspekt dobiva ovdje veliku važnost iz nekoliko razloga:

— prvo, jer zaštita žigova smanjuje troškove potrage za potrošačima;

— drugo, jer jamči dosljednu razinu kvalitete koja obvezuje proizvođača da sačuva sadržaj proizvoda ili usluge;

— treće, jer zahtijeva ulaganje u poboljšanje i inovacije koji jačaju tržišno povjerenje potrošača.

3.2 Prijedlog direktive poboljšao bi trenutni pravni okvir zakonodavstva država članica na način koji je jako važan zbog tri aspekta:

— pojednostavljenje sustava registra žigova u cijeloj Uniji s ciljem smanjivanja troškova i povećanja brzine postupaka,

— pravna sigurnost koja proizlazi iz bolje komplementarnosti između internih normi i nadnacionalnih normi na ovom području te koordinacije između nadležnih vlasti, i na kraju,

— povećanje razina zaštite intelektualnog vlasništva koja je prvenstveno vođena pomoću razjašnjavanja režima koji se odnosi na robu u tranzitu, uključivanju novih kriterija registra kao, primjerice, zvučnih žigova i određenih specifičnosti, između ostaloga o zaštiti geografskih indikacija ili različitih jezika.

3.3 Također su uključeni, u svjetlu gospodarske, trgovinske i pravne evolucije, važni noviteti poput definicije žiga koja omogućava posebne grafičke identifikacije i točnije identifikacije žiga, prepoznavanje mogućnosti registriranja žigova koji se mogu predstaviti pomoću tehnoloških sredstava koja nude zadovoljavajuće garancije.

3.4 Pokušaj postizanja boljeg usklađivanja materijalnog prava, kao i dodavanja zaštite geografskih indikacija i tradicionalnih denominacija, zaštite renomea žigova te smatranje žigova objektima vlasništva, kao i opoziv te ključni aspekti tržišne eksploatacije rezultirali su pozitivno. Uvođenje u prijedlog direktive brojki o zajedničkim žigovima i garantnim žigovima vrlo je važno kako za poduzeća, tako i za potrošače.

3.5 Na kraju, EGSO zadovoljno prihvaća usklađivanje temeljnih proceduralnih normi jer se određuju zajedničke norme za denominaciju i klasifikaciju proizvoda i usluga slijedeći principe koje je odredio sud, te pregled poslovanja i procedure opoziva, poništenja i proglašenja ništavnosti.

3.6 Isto tako, Odbor pozitivno ocjenjuje činjenicu da je procedura razrade prijedloga direktive bila provedena uz jak publicitet i da je uključila interesne skupine civilnog društva.

3.7 Ipak, potrebno je istaknuti svrhu i sadržaj ovog prijedloga, bez obzira što to može uključiti prijedlog o izmjenama važeće Uredbe 207/2009 kojom se određuje jedinstveni sustav registra zajedničkih prava i koji je u skladu sa zakonskim paketom s prijedlogom direktive.

3.8 U tom smislu, Odbor iskazuje svoje čuđenje kako prijedlog COM (2013) 161 final od 27.3.2013. godine o promjeni navedene Uredbe o zajedničkom žigu nije uključen u savjetodavno mišljenje.

3.9 S obzirom da se radi o dokumentu koji ima direktni utjecaj na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (članak 118. UFEU-a) koji utječe na razinu zaštite potrošača (članak 169. UFEU-a), kontekstualna i dosljedna interpretacija odredbi ugovora koje se odnose izravno na savjetodavnu kompetenciju Odbora u navedenim područjima savjetuje neizbježno sudjelovanje Odbora u zakonskim procedurama usvajanja navedenog dokumenta.

3.10 U tom smislu, pravo Unije omogućava vlasniku pravo na ekskluzivnu upotrebu žiga u poslovne svrhe (*ius utendi*), kao i na mogućnost sprečavanja da njegova korist bude umanjena radi postupaka treće strane koji ga imitiraju ili neprikladno privajaju njegove karakteristične oznake (*ius prohibendi*). Članak 9. uredbe (EZ) broj 207/2009.

3.11 Ipak, važeći legitimni okvir ne utvrđuje precizno uvjete prema kojima vlasnik žiga može poduzeti korake kojima bi se spriječile navedene radnje.

3.11.1 Iako prijedlog direktive značajno proširuje broj situacija koje vlasniku žiga omogućavaju da zabrani upotrebu trećoj strani (članak 10.), uključujući i novu odredbu o kršenju prava vlasnika prilikom prezentacije, na ambalaži i drugo (članak 11.), ili njegovu neprikladnu upotrebu od strane agenta ili predstavnika vlasnika (članak 13.), točno određivanje opsega prava podložno je odluci suca koji je ovlašten u slučaju zainteresirana strana pokrene pravni postupak.

3.11.2 Svaki će, dakle, pravosudni organ procijeniti postoji li rizik od zabune ili neprimjerenog svojanja zaštićenog žiga od treće strane i, u slučaju da postoji rizik, odredit će se iznos kompenzacije vlasniku sukladno sa zakonskom odlukom.

3.11.3 No prijedlog direktive ne nudi jedinstvenu zaštitu prava vlasnika žiga da koristi žig, niti prava potrošača u slučaju da su bili podložni neprimjerenosti ili lažnoj upotrebi žiga.

3.12 Značajka komplementarnosti između nadnacionalnog sustava i internog sustava zaštite prava vlasnika žiga predstavlja tako rizik da takva zaštita bude što je moguće učinkovitija i brža sukladno ciljevima prijedloga direktive.

3.12.1 Tako se, primjerice, ne jamči da će unutarnje razlike nastale nepravilnom provedbom odredbi direktive 2004/48/EZ (o primjeni prava intelektualnog vlasništva) koje se tiču sigurnosnih mjera osigurati sljedeće:

— prestanak kršenja prava, uključujući i moguće uništavanje robe ili sredstava upotrijebljenih za proizvodnju ili određivanje kazne,

— naknadu troškova za štete ili mogućnost da se izreče odgovarajuća presuda.

3.12.2 Ova pravna nesigurnost još je gora ako se radi o pretpostavkama o kršenju prava vlasnika žiga koja se dogodila u različitim državama članicama.

3.13 Posebice ako vlastiti prijedlog direktive predlaže neke okolnosti koje povećavaju razinu složenosti takve zaštite.

3.13.1 Tako, primjerice, treći odlomak članka 4. (uzroci odbijanja i poništavanja) određuje kako se «može proglasiti ništavnim žig kada onaj koji ga prijavljuje u registar ne djeluje u dobroj vjeri» i da «bilo koja država članica može također smatrati kako je taj žig registriran».

3.14 S obzirom da se, prema Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu, neće razmatrati ideja o lošoj vjeri pri upotrebi žiga, koji autoritet određuje jedinstvene kriterije prema kojima bi kompetentni procjenitelji mogli razmotriti postojanje drugih uzroka koji bi pretpostavili djelovanje s lošim namjerama?

3.15 Ovaj nedostatak regulative postaje paradoksalan ako se usporedi s novom odredom u odlomku petom članka 10. prijedloga direktivi koja ovlašćuje vlasnika registriranog žiga da spriječi treću stranu da uvede proizvode koji dolaze s teritorija koji ne pripada Carinskoj uniji, iako nisu namijenjeni slobodnoj trgovini. Nastavno tome, prijedlog ne slijedi ovdje valjana pravna načela suda o robi u tranzitu (predmeti C-446/09 i C-495/09, Philips/Nokia), te poništava sve pretpostavke ili dokaze o dobroj vjeri s kojima može djelovati treća strana u pitanju (4).

(4) Članak 5. stavak 10. prijedloga direktive kaže: «Vlasnik registriranog žiga može samostalno spriječiti da unutar komercijalnih aktivnosti treća strana predstavlja proizvode na carinskom teritoriju države članice u kojoj je žig registriran bez da ostanu raspoloživi za slobodno rukovanje istog, kada se radi o proizvodima – uključujući i njihovu prezentaciju – koja bi dolazila iz treće države i nosila, bez dozvole, žig koji je identičan europskom žigu registriranom za istu vrstu proizvoda i koji se ne može razlikovati, po svojim esencijalnim aspektima, od navedenog žiga. Pokušava se, ukratko, utvrditi uvjerljivi mehanizam protiv krivotvorenja robe proizvedene izvan EU-a, s time da se ne dozvoli uključenim stranama da se okoriste legalnim mogućnostima prema kojima roba u tranzitu ne ulazi u carinski teritorij EU-a.

3.16 Nadalje, prevencija i represija ovakve vrste nepravednih trgovinskih praksi bi se mogla poboljšati ako se u prijedlogu direktive odredi specifični pravni temelj koji bi omogućio Komisiji da pojača sve akcije s ciljem suradnje s vlastima trećih država čija ih poduzeća provode na općeniti i sistematičan način.

3.17 Nije također dovoljno ono što je predviđeno prvim odlomkom članka 45. prijedloga direktive kojom se predviđa, s općim karakterom, da države članice odrede učinkovite i djelotvorne administrativne procedure kako bi u ime svojih ureda izrazili primjedbe o registru žigova sukladno članku 5. Trebala bi se bolje konkretizirati priroda navedene procedure kao i normativno odrediti razumni rok u kojem moraju djelovati nacionalne vlasti kompetentne za dosljednost predviđenog u prvom odlomku članka 41. Povelje o temeljnim pravima EU-a (Pravo na dobru upravu).

3.18 Slično tome, razlozi učinkovitosti i predvidljivosti vezane za nadnacionalnu zaštitu vlasnika prava žiga zahtijevaju reviziju sadržaja drugih odredbi prijedloga direktive prema članku 44. i članku 52. S obzirom na prvi od njih, koji određuje dodjeljivanje dodatne tarife (generičke) za svaku vrstu dodatnih proizvoda i usluga prve klase koja se mora uključiti u tarifu zahtjeva inicijalnog registra, trebala bi se odrediti maksimalna vrsta te tarife.

3.19 S druge strane, u vezi s člankom 52. kojim se predviđa suradnja između država članica i Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu, s ciljem osnaživanja zajedničkih praksi i alata i postizanja dosljednih rezultata u provjeri i registru žigova, trebala bi se ustanoviti posebna odredba koja, sukladno predviđenom u drugom odlomku članka 291. UFEU-a, daje Komisiji ovlasti za izvršavanje prihvaćanja odgovarajućeg "Kodeksa ponašanja".

3.20 Administrativna suradnja između Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu i odgovarajućih nacionalnih ureda mora se smatrati pitanjem zajedničkog interesa, sukladno članku 197. UF EU-a. Čini se posebno važnim omogućiti razmjenu informacija i službenika s ovog područja kao i podržati programe obrazovanja s time da se za to odrede sredstva namijenjena javnim poslovima.

3.21 Općenito, cijeli ovaj proces usklađivanja trebao bi biti završen kroz nekoliko godina s krajnjim ujednačenjem zakona o žigovima sukladno Kodeksu o žigovima Unije koji bi trebao odrediti, između ostalog, stvaranje fleksibilne, jedinstvene i gospodarske procedure koja bi olakšala interesnim skupinama da dobrovoljno odaberu neobavezan registar trgovačkog žiga.

U Bruxellesu, 11. srpnja 2013.

*Predsjednik*  
*Europskog gospodarskog i socijalnog odbora*  
Henri MALOSSE

---