

32008L0095

8.11.2008.

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 299/25

DIREKTIVA 2008/95/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA**od 22. listopada 2008.****o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima****(Kodificirana verzija)****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora ⁽¹⁾,u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora ⁽²⁾,

budući da:

(1) Sadržaj Direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima ⁽³⁾ izmijenjen je ⁽⁴⁾. Radi jasnoće i racionalnosti navedenu Direktivu trebalo bi kodificirati.

(2) Zakonodavstvo o žigovima koje se primjenjivalo u državama članicama prije stupanja na snagu Direktive 89/104/EEZ sadržavalo je nedostatke koji su mogli spriječiti slobodno kretanje robe i slobodu pružanja usluga te narušiti tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu. Stoga je bilo nužno uskladiti zakonodavstvo država članica da bi se osiguralo pravilno djelovanje unutarnjeg tržišta.

(3) Važno je uzeti u obzir rješenja i prednosti koje sustav žiga Zajednice može pružiti poduzećima koja žele steći žigove.

(4) Čini se da nije potrebno provesti potpuno usklađenje prava država članica o žigu. Dovoljno će biti da se usklađenje ograniči na odredbe nacionalnog prava koje najizvravnije utječu na djelovanje unutarnjeg tržišta.

(5) Ovom se Direktivom državama članicama ne oduzima pravo na daljnju zaštitu žigova stečenih uporabom, već se uređuje odnos između njih i žigova stečenih registracijom.

(6) Države članice i dalje bi trebale imati mogućnost utvrđivanja odredaba postupka vezano uz registraciju, opoziv i proglašenja ništavosti žigova stečenih registracijom. One mogu, primjerice, odlučiti o načinu registracije žiga i postupcima za proglašenje žiga ništavim, odlučiti o tome bi li se ranija prava trebala uvesti u postupak registracije ili u postupak proglašenja žiga ništavim ili u oba i, ako dopuste uvođenje ranijih prava u postupak registracije, mogu uvesti postupak povodom prigovora ili ispitni postupak *ex officio* ili oba. Države članice trebale bi imati mogućnost odrediti učinke opoziva žigova ili njihova proglašenja ništavima.

(7) Ova Direktiva ne bi trebala isključiti primjenu odredbi prava država članica, koje nije pravo o žigu, kao što su odredbe o nepoštenom tržišnom natjecanju, građanskoj odgovornosti ili zaštiti potrošača, na žigove.

(8) Za postizanje ciljeva kojima teži ovo usklađivanje zakonodavstva potrebno je da su uvjeti za stjecanje i zadržavanje registriranog žiga, u pravilu, istovjetni u svim državama članicama. U tu je svrhu potrebno navesti primjere znakova koji mogu činiti žig, uz uvjet da se pomoću tih znakova mogu razlikovati proizvodi i usluge jednog poduzeća od proizvoda i usluga drugog. Razlozi za odbijanje ili proglašenje žiga ništavim, primjerice izostanak razlikovnog karaktera ili sukob između žiga i ranijih

⁽¹⁾ SL C 161, 13.7.2007., str. 44.

⁽²⁾ Mišljenje Europskog parlamenta od 19. lipnja 2007. (SL C 146 E, 12.6.2008., str. 76.) i Odluka Vijeća od 25. rujna 2008.

⁽³⁾ SL L 40, 11.2.1989., str. 1.

⁽⁴⁾ Vidjeti Prilog I., dio A.

prava, trebali bi se vrlo iscrpno navesti, čak i kada su ti razlozi navedeni kao opcija za države članice koje bi mogle zadržati ili uvesti te razloge u svoje zakonodavstvo. Države članice u svom bi zakonodavstvu trebale zadržati ili u njega uvesti razloge za odbijanje ili proglašenje žiga ništavim, povezane s uvjetima za stjecanje i zadržavanje žiga za koje ne postoji odredba o usklađenju, vezano uz primjerice ispunjavanje uvjeta za dodjelu žiga, produljenje žiga ili odredbe o pristojbama, ili one koji se odnose na nepoštovanje pravila postupka.

(9) Kako bi se smanjio ukupan broj žigova registriranih i zaštićenih u Zajednici, a posljedično i broj sporova koji se pojavljuju među njima, bitno je zahtijevati da se registrirani žigovi zaista i koriste a, ako se ne koriste, da podliježu opozivu. Potrebno je osigurati da se žig ne može proglasiti ništavim na temelju postojanja nekorisćenog ranijeg žiga, pri čemu države članice i dalje trebaju moći primijeniti isto načelo za registraciju žiga ili predvidjeti da se na žig ne može uspješno pozivati u postupku povodom povrede ako se na temelju zahtjeva za proglašenje žiga ništavim utvrdi da se žig može opozvati. Odluka o primjenjivim pravilima postupka u svim se ovim slučajevima prepušta državama članicama.

(10) Za omogućavanje slobodnog kretanja proizvoda i usluga temeljno je osigurati da registrirani žigovi uživaju istu zaštitu u pravnim sustavima svih država članica. To međutim ne bi trebalo spriječiti države članice da prema vlastitom izboru dodijele veću zaštitu onim žigovima koji imaju ugled.

(11) Zaštita koju pruža registrirani žig, čija je osobita funkcija jamstvo da žig označava podrijetlo, trebala bi biti potpuna u slučaju istovjetnosti žiga i znaka te proizvoda i usluga. Zaštita bi se također trebala primijeniti u slučaju sličnosti između žiga i znaka te proizvoda i usluga. Neophodno je protumačiti pojam sličnosti s obzirom na vjerojatnost dovođenja u zabludu. Vjerojatnost dovođenja u zabludu, čija procjena ovisi o brojnim elementima, a osobito o prepoznavanju žiga na tržištu, povezivanju koje može uzrokovati korišteni ili registrirani znak, stupanj sličnosti između žiga i znaka te između označenih proizvoda i usluga, trebala bi predstavljati poseban uvjet za takvu zaštitu. Načini na koje se može utvrditi vjerojatnost dovođenja u zabludu, a osobito teret dokazivanja, trebali bi biti predmet nacionalnih pravila postupka koja se ovom Direktivom ne bi trebala dovoditi u pitanje.

(12) Radi pravne sigurnosti i bez dovođenja u pitanje interesa nositelja ranijeg žiga, važno je osigurati da potomji ne može više zahtijevati izjavu o ništavosti niti se može protiviti uporabi žiga koji se pojavio nakon njegovog, a čiju je uporabu svjesno dopuštao duže vrijeme, osim ako prijava kasnijeg žiga nije podnesena u zloj vjeri.

(13) Sve države članice obvezane su Pariškom konvencijom o zaštiti industrijskog vlasništva. Potrebno je da su odredbe ove Direktive u potpunosti sukladne s onima iz navedene Konvencije. Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na obveze država članica koje proizlaze iz te Konvencije. Kada je primjereno, trebalo bi primijeniti članak 307. Ugovora.

(14) Ovom se Direktivom ne bi trebale dovesti u pitanje obveze država članica vezane za rok za prenošenje Direktive 89/104/EEZ u nacionalno zakonodavstvo, kako je određeno u Prilogu I., dijelu B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova se Direktiva primjenjuje na svaki žig vezano za proizvode i usluge koji su predmet registracije ili prijave za registraciju pojedinačnog žiga, zajedničkog žiga, jamstvenog ili certifikacijskog žiga u državi članici ili koji je predmet registracije ili prijave za registraciju pri Uredu Beneluksa za intelektualno vlasništvo ili međunarodne registracije koja ima učinak u državi članici.

Članak 2.

Znakovi koji mogu činiti žig

Žig može sačinjavati svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteži, slova, brojke, oblici proizvoda ili njihova pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.

Članak 3.

Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim

1. Neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavim:

(a) znakovi koji ne mogu činiti žig;

- (b) znakovi koji nemaju razlikovni karakter;
- (c) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označavanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla ili vremena proizvodnje ili pružanja usluge ili za označavanje drugih karakteristika proizvoda i usluga;
- (d) znakovi koji se sastoje isključivo od oznaka i podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi;
- (e) znakovi koji se sastoje isključivo od:
- oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda;
 - oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata;
 - oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost;
- (f) znakovi koji su protivni javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima;
- (g) znakovi koji mogu javnost dovesti u zabludu, primjerice u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga;
- (h) znakovi koji nemaju odobrenje nadležnih tijela i koji moraju biti odbijeni ili proglašeni ništavim prema članku 6.ter Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva, dalje u tekstu „Pariška konvencija”.
2. Svaka država članica može osigurati da se žig ne registrira ili, ako je registriran, da ga se proglasi ništavim, kada i u mjeri u kojoj:
- uporaba žiga zabranjena je u skladu s odredbama drugog propisa koji nije propis o žigu predmetne države članice ili Zajednice;
 - žig obuhvaća znak velike simbolične vrijednosti, osobito religijski simbol;
 - žig sadrži oznake, ambleme i grbove koji nisu obuhvaćeni člankom 6.ter Pariške konvencije i koji su od javnog interesa, osim uz odobrenje nadležnog tijela za njihovu registraciju u skladu sa zakonodavstvom države članice;
- (d) podnositelj prijave podnio je prijavu za registraciju žiga u zloj vjeri.
3. Registracija žiga neće biti odbijena niti će ga se proglašiti ništavim u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d) ako je prije datuma prijave za registraciju te svojom uporabom stekao razlikovni karakter. Svaka država članica može dodatno osigurati da se ova odredba također primijeni tamo gdje je razlikovni karakter stečen nakon datuma prijave za registraciju ili nakon datuma registracije.
4. Svaka država članica može odrediti da se, odstupajući od odredbi stavaka 1., 2. i 3., razlozi za odbijanje registracije ili proglašavanje žiga ništavim, koji su na snazi u toj državi prije stupanja na snagu odredbi potrebnih za usklađenje s Direktivom 89/104/EEZ, primjenjuju na žigove za koje je prijava podnesena prije tog datuma.
- Članak 4.*
- Daljnji razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim vezano za sukobe s ranijim pravima**
1. Žig neće biti registriran ili, ako je registriran, može se proglašiti ništavim:
- ako je istovjetan ranijem žigu, a proizvodi ili usluge za koje je žig prijavljen ili registriran istovjetni su proizvodima ili uslugama za koje je raniji žig zaštićen;
 - ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost zablude uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom.
2. „Raniji žigovi” u smislu stavka 1. znači:
- žigovi s datumom prijave za registraciju koji prethodi datumu prijave za registraciju žiga, uzimajući u obzir, ako je primjereno, pravo prvenstva traženo za te žigove, i to sljedećih vrsta:
 - žigovi Zajednice;
 - žigovi registrirani u državi članici ili, u slučaju Belgije, Luksemburga ili Nizozemske, u Uredu Beneluksa za intelektualno vlasništvo;

- iii. žigovi registrirani u skladu s međunarodnim sporazumima koji imaju učinak u državi članici;
- (b) žigovi Zajednice za koje se u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 40/94 ⁽¹⁾ od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice pravovaljano zahtijeva senioritet u odnosu na žig iz točke (a) podtočke ii. i iii., čak i kad ga se nositelj odrekao ili je dopustio da istekne;
- (c) prijave za žigove iz točaka (a) i (b) pod uvjetom da ih se registrira;
- (d) žigovi koji su na datum prijave za registraciju žiga ili, kada je primjereno, na datum zahtjeva za priznavanje prava prvenstva za prijavu za registraciju žiga, dobro poznati u državi članici, pri čemu izraz „dobro poznat” ima značenje kao u članku 6.bis Pariške konvencije.
3. Žig također neće biti registriran ili, ako je registriran, može ga se proglasiti ništavim, ako je istovjetan ili sličan ranijem žigu u smislu stavka 2. i trebao bi biti ili već jest registriran za proizvode i usluge koji nisu slični onim proizvodima i uslugama za koje je registriran raniji žig, ako raniji žig Zajednice ima ugled u Zajednici i ako bi uporaba kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila ili naštetila razlikovnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga Zajednice.
4. Svaka država članica može dodatno odrediti da se žig ne registrira ili, ako je registriran, da ga se proglasi ništavim ako i u mjeri u kojoj:
- (a) žig je istovjetan ili sličan ranijem nacionalnom žigu u smislu stavka 2. i trebao bi biti ili već jest registriran za proizvode ili usluge koji nisu slični proizvodima ili uslugama za koje je registriran raniji žig, ako raniji žig ima ugled u predmetnoj državi članici i ako bi uporaba kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila ili naštetila razlikovnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga;
- (b) prava na neregistrirani žig ili na drugi znak koji je u uporabi u trgovini bila su stečena prije datuma prijave za registraciju kasnijeg žiga, ili na datum zahtjeva za pravo prvenstva za prijavu za registraciju kasnijeg žiga, a neregistrirani žig ili drugi znak daju svom nositelju pravo na zabranu uporabe kasnijeg žiga;
- (c) uporaba žiga može se zabraniti na temelju ranijeg prava koje se razlikuje od prava iz stavka 2. i točke (b) ovog stavka, a uključuje osobito:
- i. pravo na ime;
- ii. pravo na osobnu sliku;
- iii. autorsko pravo;
- iv. pravo industrijskog vlasništva;
- (d) žig je istovjetan ili sličan ranijem zajedničkom žigu iz kojeg proizlaze prava koja su istekla u razdoblju od najviše tri godine prije prijave;
- (e) žig je istovjetan ili sličan ranijem jamstvenom ili certifikacijskom žigu iz kojeg proizlaze prava koja su istekla u razdoblju prije prijave, a čije trajanje određuje država članica;
- (f) žig je istovjetan ili sličan ranijem žigu koji je registriran za istovjetne ili slične proizvode ili usluge i iz kojeg proizlaze prava koja su istekla zbog nepoštovanja roka za produljenje od najviše dvije godine prije prijave, osim ako je nositelj ranijeg žiga bio suglasan s registracijom kasnijeg žiga ili nije koristio svoj žig;
- (g) žig se može lako zamijeniti žigom koji je bio u uporabi u inozemstvu na dan podnošenja prijave i koji je tamo još u uporabi, uz uvjet da je na dan podnošenja zahtjeva podnositelj prijave postupao u zloj vjeri.
5. Države članice mogu dopustiti da se u primjerenim okolnostima registracija ne odbije i da se žig ne proglasi ništavim ako je nositelj ranijeg žiga ili drugog ranijeg prava suglasan s registracijom kasnijeg žiga.
6. Svaka država članica može odrediti da se, odstupajući od odredbi stavaka 1. do 5., razlozi za odbijanje registracije ili proglašenja žiga ništavim, koji su na snazi u toj državi prije datuma stupanja na snagu određuju potrebni za usklađenje s Direktivom 89/104/EEZ, primjenjuju na žigove za koje je prijava podnesena prije tog datuma.

Članak 5.

Prava koja proizlaze iz žiga

1. Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste:

- (a) svaki znak koji je istovjetan njegovom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran;

⁽¹⁾ SL L 11, 14.1.1994., str. 1.

(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti ili sličnosti s njegovim žigom i istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama obuhvaćenim tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost zablude uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga.

2. Svaka država članica može također odrediti da nositelj ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste bilo koji znak koji je istovjetan ili sličan žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, ako potonji ima ugled u državi članici i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

3. Na temelju stavaka 1. i 2. među ostalim se može zabraniti:

- (a) isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakiranjima;
- (b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;
- (c) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom;
- (d) uporabu znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju.

4. Kada se na temelju prava države članice uporaba znaka pod uvjetima iz stavka 1. točke (b) ili stavka 2. ne može zabraniti prije stupanja na snagu odredaba potrebnih za usklađenje s Direktivom 89/104/EEZ u predmetnoj državi članici, prava koja proizlaze iz žiga nisu dostatna da se spriječi daljnja uporaba znaka.

5. Stavci 1. do 4. ne utječu ni u jednoj državi članici na odredbe za zaštitu uporabe znaka u druge svrhe osim za razlikovanje proizvoda ili usluga, ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

Članak 6.

Ograničenje učinka žiga

1. Žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu:

- (a) njezina vlastita imena ili adrese;
- (b) podataka koji se odnose na vrstu, kakvoću, količinu, namjenu, vrijednost, zemljopisno podrijetlo, vrijeme

proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili karakteristike proizvoda ili usluga;

(c) žiga, kad je njime potrebno naznačiti namjenu proizvoda ili usluge, posebno ako je riječ o priboru ili rezervnim dijelovima;

pod uvjetom da se ih koristi u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.

2. Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti trećoj strani da u trgovačkom prometu koristi ranije pravo koje se odnosi samo na određeni lokalitet, ako je to pravo priznato prema zakonodavstvu predmetne države članice i u granicama područja na kojem je priznato.

Članak 7.

Iscrpljenje prava koja proizlaze iz žiga

1. Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti njegovu uporabu za proizvode koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod tim žigom od strane samog nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se kada postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj žiga protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, posebno kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište.

Članak 8.

Licencija

1. Žig može biti predmet licencije za dio proizvoda ili usluga ili za sve proizvode ili usluge za koje je registriran, te za cijelo ili dio područja predmetne države članice. Licencija može biti isključiva ili neisključiva.

2. 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:

- (a) njegovo trajanje;
- (b) registracijom obuhvaćen oblik u kojem se žig može koristiti;
- (c) opseg proizvoda ili usluga za koje je dana licencija;
- (d) područje na kojem se žig može isticati; ili
- (e) kakvoću proizvedenih proizvoda ili usluga pruženih od strane stjecatelja licencije.

Članak 9.

Ograničenje prava kao posljedica toleriranja

1. Kad u državi članici nositelj ranijeg žiga, iz članka 4. stavka 2., u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno tolerira uporabu kasnijeg žiga registriranog u toj državi članici, on više nema pravo na temelju ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašenje kasnijeg žiga ništavim ili se usprotiviti uporabi kasnijeg žiga za proizvode ili usluge za koje se koristi kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga podnesena u zloj vjeri.

2. Svaka država članica može odlučiti da se stavak 1. primjenjuje *mutatis mutandis* na nositelja ranijeg žiga iz članka 4. stavka 4. točke (a) ili nositelja drugog ranijeg prava iz članka 4. stavka 4. točkama (b) ili (c).

3. U slučajevima iz stavaka 1. i 2. nositelj kasnije registriranog žiga nema pravo usprotiviti se uporabi ranijeg prava iako se nositelj ranijeg prava na to pravo više ne može pozvati protiv kasnijeg žiga.

Članak 10.

Uporaba žigova

1. Ako u neprekinutom razdoblju od pet godina od zaključenog postupka registracije nositelj nije stvarno koristio žig u državi članici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, ili ako je takva uporaba suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig podliježe sankcijama iz ove Direktive, osim ako ne postoje opravdani razlozi za neuporabu.

Uporabom žiga u smislu prvog stavka smatra se:

(a) uporaba žiga u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registriran;

(b) obilježavanje žigom proizvoda ili njihovih pakiranja u predmetnoj državi članici samo za potrebe izvoza.

2. Uporaba žiga uz odobrenje nositelja ili od strane bilo koje osobe ovlaštene za uporabu zajedničkog žiga ili jamstvenog ili certifikacijskog žiga smatra se uporabom od strane nositelja.

3. S obzirom na žigove registrirane prije stupanja na snagu odredaba potrebnih za usklađenje s Direktivom 89/104/EEZ u predmetnoj državi članici:

(a) ako je odredba na snazi prije tog datuma sankcionirala neuporabu žiga tijekom neprekinutog razdoblja, za relevantno razdoblje od pet godina iz prvog podstavka stavka 1. smatra se da je počelo teći istodobno kao svako razdoblje neuporabe koje na taj datum već teče;

(b) ako prije tog datuma na snazi nije bila nijedna odredba o uporabi, smatra se da razdoblje od pet godina iz prvog podstavka stavka 1. počinje teći najranije od tog datuma.

Članak 11.

Sankcije za neuporabu žiga u pravnim ili upravnim postupcima

1. Žig se ne može proglasiti ništavim na temelju činjenice da postoji raniji žig u sukobu s njim ako potonji ne ispunjava zahtjeve za uporabu propisane u članku 10. stavcima 1. i 2. ili u članku 10. stavku 3., ovisno o slučaju.

2. Svaka država članica može odrediti da se registracija žiga ne može odbiti na temelju činjenice da postoji raniji žig koji je u sukobu s njim ako potonji ne ispunjava zahtjeve za uporabu propisane u članku 10. stavcima 1. i 2. ili u članku 10. stavku 3., ovisno o slučaju.

3. Ne dovodeći u pitanje primjenu članka 12. ako dođe do protutužbe za opoziv, svaka država članica može odrediti da se na žig ne može uspješno pozivati u prekršajnim postupcima povodom povrede ako se na temelju prigovora ustvrdi da bi se žig mogao opozvati na temelju članka 12. stavka 1.

4. Ako je raniji žig korišten za dio proizvoda ili usluga za koje je registriran, on se radi primjene stavaka 1., 2. i 3. smatra registriranim za samo taj dio proizvoda ili usluga.

Članak 12.

Razlozi za opoziv

1. Žig može biti opozvan ako se u neprekinutom razdoblju od pet godina nije stvarno koristio u državi članici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu.

Međutim, nitko ne može zahtijevati da se prava nositelja na žig opozovu ako je u razdoblju između isteka petogodišnjeg razdoblja i podnošenja zahtjeva za opoziv došlo do početka ili nastavka stvarne uporabe žiga.

Početak ili nastavak uporabe u razdoblju od tri mjeseca koje prethodi podnošenju zahtjeva za opoziv, a koje je započelo najranije nakon isteka neprekinutog petogodišnjeg razdoblja neuporabe, ne uzima se u obzir ako su pripreme za početak ili nastavak uporabe počele tek nakon što je nositelj saznao da zahtjev za opoziv može biti podnesen.

2. Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1., žig se može opozvati ako nakon dana registracije:

- (a) zbog djelovanja ili nedjelovanja nositelja postane u trgovini uobičajeni naziv za proizvod ili uslugu za koje je registriran;
- (b) zbog uporabe od strane nositelja žiga ili uz njegovo odobrenje, a u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, može javnost dovesti u zabludu, posebno u pogledu vrste, kakvoće ili zemljopisnog podrijetla tih proizvoda ili usluga.

Članak 13.

Razlozi za odbijanje ili opoziv ili proglašavanje žiga ništavim vezano za samo neke proizvode ili usluge

Kada razlozi za odbijanje registracije ili opoziv ili proglašavanje žiga ništavim postoje u odnosu na samo neke proizvode ili usluge na koje se taj žig primjenjuje ili za koje je registriran, odbijanje registracije ili opoziv ili proglašavanje žiga ništavim obuhvaća isključivo te proizvode i usluge.

Članak 14.

Naknadno proglašavanje žiga ništavim ili naknadni opoziv

Ako se senioritet ranijeg žiga, kojeg se nositelj odrekao ili je dopustio da istekne, zahtijeva za žig Zajednice, taj se raniji žig može proglasiti ništavim ili ga se može opozvati naknadno.

Članak 15.

Posebne odredbe vezane uz zajedničke žigove, jamstvene žigove i certifikacijske žigove

1. Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 4., države članice prema čijem se zakonodavstvu odobrava registracija zajedničkih žigova, jamstvenih žigova i certifikacijskih žigova mogu, uz razloge navedene u člancima 3. i 12., odrediti dodatne razloge da se takvi žigovi ne registriraju ili da ih se opozove ili proglasi ništavim, ako tako zahtijeva funkcija tih žigova.

2. Odstupajući od odredaba članka 3. stavka 1. točke (c) države članice mogu odrediti da oznake ili podaci koji se mogu koristiti u trgovini za određivanje zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga mogu predstavljati zajedničke, jamstvene ili certifikacijske žigove. Takva oznaka ne daje pravo nositelju da trećoj strani zabrani uporabu takvih oznaka ili podataka u trgovini, uz uvjet da ih koristi u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini; na takvu se oznaku posebno ne može pozvati protiv treće strane koja ima pravo koristiti zemljopisno ime.

Članak 16.

Obavješćivanje

Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 17.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 89/104/EEZ, kako je izmijenjena odlukom navedenom u Prilogu I., dijelu A, stavlja se izvan snage, ne dovodeći u pitanje obveze država članica koje se odnose na rok za prenošenje te direktive u nacionalno pravo, kako je određeno u Prilogu I., dijelu B.

Upućivanja na direktivu stavljenju izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Članak 19.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 22. listopada 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J.-P. JOUYET

PRILOG I.

DIO A**Direktiva stavljena izvan snage sa svojom izmjenom**

(iz članka 17.)

Direktiva Vijeća 89/104/EEZ

(SL L 40, 11.2.1989., str. 1.)

Odluka Vijeća 92/10/EEZ

(SL L 6, 11.1.1992., str. 35.)

DIO B**Rok za prenošenje u nacionalno pravo**

(iz članka 17.)

| Direktiva | Rok za prijenos |
|------------|--------------------|
| 89/104/EEZ | 31. prosinca 1992. |

PRILOG II.

Korelacijska tablica

| Direktiva 89/104/EEZ | Ova Direktiva |
|---|---|
| Članak 1. | Članak 1 |
| Članak 2. | Članak 2. |
| Članak 3. stavak 1. točke (a) do (d) | Članak 3. stavak 1. točke (a) do (d) |
| Članak 3. stavak 1. točka (e) uvodni dio | Članak 3. stavak 1. točka (e) uvodni dio |
| Članak 3. stavak 1. točka (e) prva alineja | Članak 3. stavak 1. točka (e) podtočka i. |
| Članak 3. stavak 1. točka (e) druga alineja | Članak 3. stavak 1. točka (e) podtočka ii. |
| Članak 3. stavak 1. točka (e) treća alineja | Članak 3. stavak 1. točka (e) podtočka iii. |
| Članak 3. stavak 1. točke (f), (g) i (h) | Članak 3. stavak 1. točke (f), (g) i (h) |
| Članak 3. stavci 2., 3. i 4. | Članak 3. stavci 2., 3. i 4. |
| Članak 4. | Članak 4. |
| Članak 5. | Članak 5. |
| Članak 6. | Članak 6. |
| Članak 7. | Članak 7. |
| Članak 8. | Članak 8. |
| Članak 9. | Članak 9. |
| Članak 10. stavak 1. | Članak 10. stavak 1. prvi podstavak |
| Članak 10. stavak 2. | Članak 10. stavak 1. drugi podstavak |
| Članak 10. stavak 3. | Članak 10. stavak 2. |
| Članak 10. stavak 4. | Članak 10. stavak 3. |
| Članak 11. | Članak 11. |
| Članak 12. stavak 1. prva rečenica | Članak 12. stavak 1. prvi podstavak |
| Članak 12. stavak 1. druga rečenica | Članak 12. stavak 1. drugi podstavak |
| Članak 12. stavak 1. treća rečenica | Članak 12. stavak 1. treći podstavak |
| Članak 12. stavak 2. | Članak 12. stavak 2. |
| Članak 13. | Članak 13. |
| Članak 14. | Članak 14. |
| Članak 15. | Članak 15. |
| Članak 16. stavci 1. i 2. | — |
| Članak 16. stavak 3. | Članak 16. |
| — | Članak 17. |
| — | Članak 18. |
| Članak 17. | Članak 19. |
| — | Prilog I. |
| — | Prilog II. |