NN 14/2019 (7.2.2019.), Zakon o žigu

HRVATSKI SABOR

272

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ŽIGU

Proglašavam Zakon o žigu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/01
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 30. siječnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON O ŽIGU

DIO PRVI
OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sustav zaštite žigova u Republici Hrvatskoj koji su predmet registracije ili prijave za registraciju pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (dalje u tekstu: Zavod) individualnog, jamstvenog ili zajedničkog žiga za određene proizvode i usluge, ili su predmet registracije ili prijave za registraciju takvog žiga koji ima učinak u Republici Hrvatskoj.

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL L 157, 30. 4. 2004.)

– 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.).

(2) Ovim se Zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu sljedećeg akta Europske unije:

– Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (kodificirani tekst) (SL L 154, 16. 6. 2017.).

Podredna primjena drugih propisa

Članak 3.

(1) U postupcima građanskopravne zaštite na odgovarajući se način primjenjuju odredbe općeg propisa kojim se uređuje parnični postupak, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) U postupcima određivanja privremenih mjera na odgovarajući se način primjenjuju odredbe općeg propisa kojim se uređuje postupak osiguranja, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(3) Na prava iz žiga s obveznopravnim učincima te na naknadu štete prouzročenu povredom žiga na odgovarajući se način primjenjuju odredbe općeg propisa kojim se uređuju obvezni odnosi, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(4) Na prava iz žiga s vlasničkopravnim učincima primjenjuju se odredbe općih propisa kojim se uređuju vlasnički odnosi, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Objašnjenje pojmova

Članak 4.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

»registar« je službena zbirka podataka o registracijama žigova koju vodi Zavod i koja sadrži upis podataka čiji upis se zahtijeva ili dopušta ovim Zakonom, neovisno o mediju na kojem su ti podaci pohranjeni

»službeno glasilo Zavoda« je glasilo u kojem se periodično objavljuju propisani podaci o prijavama i registriranim pravima u postupcima iz nadležnosti Zavoda, kao i ostale službene informacije

»Pariška konvencija« je Pariška konvencija za zaštitu industrijskoga vlasništva (1883.) i njezine revizije i dopune

»Pariška unija« je unija ugovornih stranka na koje se primjenjuje Pariška konvencija (1883.) i njezine revizije i dopune

»Konvencija o međunarodnim izložbama« je Konvencija o međunarodnim izložbama (1928.) i njezine revizije

»Madridski sporazum« je Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1891.) i njegove izmjene i dopune

»Madridski protokol« je Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1989.) i njegove izmjene i dopune

»Madridski pravilnik« je Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum i njegove izmjene i dopune

»Međunarodni ured« je Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

»Nicanska klasifikacija« je klasifikacija utvrđena Nicanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova, potpisanim u Nici 15. lipnja 1957., u njezinu revidiranom i izmijenjenom i dopunjenom obliku

»međunarodni registar« je službena zbirka podataka o međunarodnim registracijama, koju vodi Međunarodni ured, a koja sadrži podatke čiji upis se zahtijeva ili dopušta Madridskim sporazumom, Madridskim protokolom ili Madridskim pravilnikom, neovisno o mediju na kojem su ti podaci pohranjeni

»službeno glasilo Međunarodnog ureda« je službeno glasilo Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u kojem se objavljuju relevantni podaci i obavijesti o međunarodnim registracijama žigova

»Uredba o žigu Europske unije« je Uredba EU br. 2017/1001 od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije i njezine izmjene i dopune

»žig Europske unije« je žig kako je definiran u članku 1. stavku 1. Uredbe o žigu Europske unije

»prijava žiga Europske unije« je prijava za registraciju žiga Europske unije podnesena u skladu s odredbama Uredbe o žigu Europske unije

»sud« je mjesno nadležan trgovački sud u čijoj je nadležnosti zaštita industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, kao i sud koji odlučuje o žalbama protiv presuda trgovačkih sudova u skladu s propisima o ustrojstvu, djelokrugu i nadležnosti sudova.

Rodno značenje pojmova

Članak 5.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu i propisima koji se donose na temelju njega, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
ZNAKOVI OD KOJIH SE ŽIG MOŽE SASTOJATI, STJECANJE, UPORABA ŽIGA, ŽIG KAO PREDMET VLASNIŠTVA

POGLAVLJE I.
ZNAKOVI OD KOJIH SE ŽIG MOŽE SASTOJATI I STJECANJE ŽIGA

Znakovi od kojih se žig može sastojati

Članak 6.

Žig se može sastojati od bilo kakvih znakova, osobito riječi, uključujući osobna imena, ili od crteža, slova, brojki, boja, oblika proizvoda ili pakiranja proizvoda, ili zvukova, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za:

1. razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća i

2. prikazivanje u registru na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite koju žig pruža nositelju žiga.

Osobe koje mogu biti nositelji žiga

Članak 7.

(1) Nositelj žiga može biti svaka fizička ili pravna osoba.

(2) Strane fizičke i pravne osobe u pogledu zaštite znaka žigom u Republici Hrvatskoj uživaju jednaka prava kao i domaće fizičke i pravne osobe, ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora ili iz načela uzajamnosti.

(3) Postojanje uzajamnosti dokazuje osoba koja se na uzajamnost poziva.

Stjecanje žiga

Članak 8.

Žig se u Republici Hrvatskoj stječe registracijom u upravnom postupku koji provodi Zavod.

Apsolutni razlozi za odbijanje registracije žiga

Članak 9.

(1) Neće se registrirati:

1. znakovi koji ne udovoljavaju uvjetima iz članka 6. ovoga Zakona

2. žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter

3. žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnoga podrijetla ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge, ili za označivanje drugih karakteristika proizvoda i usluga

4. žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi

5. znakovi koji se sastoje isključivo od:

(a) oblika, ili drugog obilježja, koji proizlazi iz vrste samih proizvoda

(b) oblika, ili drugog obilježja, proizvoda potrebnoga za postizanje nekoga tehničkog rezultata

(c) oblika, ili drugog obilježja, koji proizvodima daje bitnu vrijednost

6. žigovi koji su protivni javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima

7. žigovi koji su takve naravi da javnost mogu dovesti u zabludu, primjerice u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga

8. žigovi koji nemaju odobrenje nadležnih tijela i koji moraju biti odbijeni prema članku 6.ter. Pariške konvencije

9. znakovi koji nisu obuhvaćeni člankom 6.ter. Pariške konvencije, a sadržavaju naziv ili kraticu, državni grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak Republike Hrvatske ili nekoga njezina dijela te njihovo oponašanje, osim uz odobrenje nadležnoga tijela Republike Hrvatske

10. žigovi koji su isključeni iz registracije na temelju zakonodavstva Europske unije ili pravnih propisa Republike Hrvatske ili međunarodnih sporazuma kojih je Europska unija ili Republika Hrvatska stranka, kojima se osigurava zaštita oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla

11. žigovi koji su isključeni iz registracije u skladu sa zakonodavstvom Europske unije ili međunarodnim sporazumima kojih je Europska unija stranka, kojima se osigurava zaštita tradicionalnih izraza za vina

12. žigovi koji su isključeni iz registracije u skladu sa zakonodavstvom Europske unije ili međunarodnim sporazumima kojih je Europska unija stranka, kojima se osigurava zaštita zajamčeno tradicionalnih specijaliteta

13. žigovi koji se sastoje od ranije denominacije biljne sorte, ili je reproduciraju u svojim bitnim elementima, koja je registrirana u skladu sa zakonodavstvom Europske unije ili pravnim propisima Republike Hrvatske ili međunarodnim sporazumima kojih je Europska unija ili Republika Hrvatska stranka, koji pružaju zaštitu prava na biljnu sortu i koji se odnose na biljne sorte iste ili blisko srodne vrste

14. žigovi čija uporaba može biti zabranjena u javnom interesu u skladu s odredbama drugih pravnih propisa koji imaju učinak u Republici Hrvatskoj.

(2) Razlozi iz stavka 1. točaka 2., 3. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se ako je, prije datuma prijave za registraciju, žig slijedom njegove uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija.

Relativni razlozi za odbijanje registracije žiga

Članak 10.

(1) Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati:

1. ako je istovjetan s ranijim žigom i ako su proizvodi ili usluge za koje je podnesena prijava za registraciju istovjetni s proizvodima ili uslugama za koje je raniji žig zaštićen

2. ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu u Republici Hrvatskoj; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu s ranijim žigom

3. ako je istovjetan ili sličan ranijem žigu, neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge iz prijave istovjetni, slični ili nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, ako raniji žig ima ugled u Republici Hrvatskoj, a uporaba kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno bi iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila.

(2) Za potrebe stavka 1. ovoga članka pod pojmom »raniji žigovi« smatraju se:

1. žigovi sljedećih vrsta s datumom prijave za registraciju koji je raniji od datuma prijave za registraciju osporavanoga žiga, uzimajući u obzir, ako je to primjereno, prava prvenstva koja su zatražena u odnosu na te žigove:

(a) nacionalno registrirani žigovi

(b) žigovi registrirani na temelju međunarodnih sporazuma koji imaju učinak u Republici Hrvatskoj

(c) žigovi Europske unije

(d) žigovi Europske unije registrirani na temelju međunarodnih sporazuma koji vrijede u Europskoj uniji

2. prijave za registraciju žigova iz točke 1. podtočaka (a) i (c) ovoga stavka, pod uvjetom njihove registracije

3. žigovi koji su na datum prijave za registraciju žiga ili, ako je zatraženo pravo prvenstva u prijavi za registraciju žiga, na datum prava prvenstva dobro poznati u Republici Hrvatskoj u smislu u kojemu se izraz »dobro poznat« rabi u članku 6.bis. Pariške konvencije.

(3) Na temelju prigovora nositelja ranijeg prava neće se registrirati žig ako bi njegova uporaba vrijeđala neko od sljedećih ranijih prava:

1. pravo na ime

2. pravo na osobnu sliku

3. autorsko pravo

4. druga prava industrijskog vlasništva osim onih propisanih ovim Zakonom kao zaseban temelj za odbijanje registracije žiga

pod uvjetom da su ta prava stečena na dan koji je raniji od datuma prijave za registraciju žiga uzimajući u obzir, ako je to primjereno, pravo prvenstva koje je zatraženo u odnosu na takav žig.

(4) Na temelju prigovora imatelja tvrtke upisane u sudski registar prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga u odnosu na koji se podnosi prigovor, uzimajući u obzir, ako je to primjereno, pravo prvenstva koje je zatraženo u odnosu na takav žig, neće se registrirati žig ako je tvrtka ili bitni dio tvrtke istovjetan ili sličan žigu i proizvodi ili usluge koje su predmet djelatnosti te tvrtke istovjetni su ili slični onima iz prijave žiga i rabe se u trgovačkom prometu, osim ako je podnositelj prijave u trenutku podnošenja prijave imao istovjetnu ili sličnu tvrtku.

(5) Na temelju prigovora nositelja žiga neće se registrirati žig čiju prijavu za registraciju u svoje ime bez dopuštenja nositelja žiga podnese trgovački zastupnik ili predstavnik nositelja žiga, osim ako takav zastupnik ili predstavnik opravda svoj postupak.

(6) Na temelju prigovora bilo koje osobe ovlaštene prema mjerodavnom pravu za ostvarivanje prava koja proizlaze iz oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla, žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati kada, i u opsegu u kojem, sukladno zakonodavstvu Europske unije ili pravnim propisima Republike Hrvatske kojim se predviđa zaštita oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla:

1. je zahtjev za oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla već podnesen u skladu sa zakonodavstvom Europske unije ili pravnim propisima Republike Hrvatske prije datuma prijave za registraciju žiga ili datuma prvenstva zatraženog u prijavi, pod uvjetom njezine kasnije registracije te

2. ta oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla daje osobi ovlaštenoj u okviru mjerodavnog prava za ostvarivanje prava koja proizlaze iz nje pravo zabrane uporabe kasnijeg žiga.

POGLAVLJE II.
UČINCI ŽIGA

Prava koja proizlaze iz žiga

Članak 11.

(1) Registracija žiga nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega.

(2) Nositelj registriranog žiga, neovisno o njegovim pravima stečenim prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva registriranog žiga, ima pravo zahtijevati da se svim trećim stranama koje nemaju njegovu suglasnost spriječi uporaba u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima ili uslugama, bilo kojeg znaka koji vrijeđa pravo žiga tako da je:

1. znak istovjetan sa žigom i rabi se u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni s onima za koje je žig registriran

2. znak istovjetan sa žigom ili sličan žigu te se rabi u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama za koje je žig registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu u Republici Hrvatskoj; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu toga znaka i žiga

3. znak istovjetan sa žigom ili sličan žigu, neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge za koje se žig rabi istovjetni, slični, ili nisu slični, onima za koje je registriran žig te ako taj žig ima ugled u Republici Hrvatskoj i uporaba toga znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled takvog žiga ili im šteti.

(3) U smislu stavka 2. ovoga članka nositelj registriranog žiga ima pravo zahtijevati da se spriječi i sljedeće:

1. isticanje znaka na proizvodima ili na njihovim pakiranjima

2. nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom

3. uvoz ili izvoz proizvoda pod tim znakom

4. uporaba znaka kao trgovačkog naziva ili naziva trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva odnosno dijela naziva trgovačkog društva

5. uporaba toga znaka na poslovnim dokumentima i u oglašavanju

6. uporaba takvog znaka u komparativnom oglašavanju na način koji je protivan propisima Europske unije ili propisima Republike Hrvatske o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju.

(4) Nositelj registriranog žiga, neovisno o pravima nositelja stečenim prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva registriranog žiga, također ima pravo zahtijevati da se onemogući trećim stranama da u trgovačkom prometu na području Republike Hrvatske u kojoj je žig registriran unose proizvode koji na tom području nisu pušteni u slobodan promet ako ti proizvodi, uključujući njihovo pakiranje, dolaze iz trećih zemalja i bez odobrenja nose žig koji je istovjetan sa žigom registriranim za te proizvode ili koji se po svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od toga žiga. Takvo pravo nositelja žiga prestaje važiti ako tijekom postupka za utvrđivanje počinjenja povrede registriranog žiga, pokrenutoga u skladu s propisima Europske unije o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva, deklarant ili posjednik proizvoda dokaže da nositelj registriranog žiga nije ovlašten zabraniti stavljanje proizvoda na tržište u zemlji krajnjeg odredišta.

Pravo zabrane pripremnih radnji povezanih s korištenjem pakiranja ili drugih sredstava

Članak 12.

Kada postoji rizik da bi se pakiranje, naljepnice, etikete, sigurnosna obilježja ili oznake ili obilježja ili oznake autentičnosti, ili bilo koja druga sredstva na kojima je žig istaknut moglo upotrebljavati u vezi s proizvodima ili uslugama te da bi se takvom uporabom počinila povreda prava nositelja žiga u skladu s člankom 11. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona, nositelj toga žiga ima pravo zahtijevati da se zabrane sljedeće radnje poduzete tijekom poslovanja u trgovačkom prometu:

1. isticanje znaka istovjetnog ili sličnog žigu na pakiranju, naljepnicama, etiketama, sigurnosnim obilježjima ili oznakama ili obilježjima ili oznakama autentičnosti, ili na bilo kojim drugim sredstvima na kojima žig može biti istaknut

2. nuđenje ili stavljanje na tržište, ili skladištenje u te svrhe, ili uvoz ili izvoz, pakiranja, naljepnica, etiketa, sigurnosnih obilježja ili oznaka ili obilježja ili oznaka autentičnosti, ili bilo kojih drugih sredstava na kojima je žig istaknut.

Datum od kojeg prava proizvode učinak prema trećim stranama

Članak 13.

(1) Prava koja proizlaze iz žiga proizvode učinak prema trećim stranama od datuma objave registracije žiga.