NN 38/2019 (12.4.2019.), Pravilnik o žigu

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

793

Na temelju članka 140. Zakona o žigu (»Narodne novine«, broj 14/2019) ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donosi

PRAVILNIK O ŽIGU

I. TEMELJNE ODREDBE

Područje primjene i značenje pojmova

Članak 1.

(1) Pravilnikom o žigu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuju pojedinosti u vezi s postupcima koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod), a za koje je Zakonom o žigu (u daljnjem tekstu: Zakon) izričito određeno da se propisuju Pravilnikom.

(2) Objašnjenje pojmova iz članka 4. Zakona primjenjuje se na pojmove koji se koriste u ovom Pravilniku.

II. PRIJAVA ZA REGISTRACIJU ŽIGA

Sadržaj prijave

Članak 2.

(1) Prijava za registraciju žiga iz članka 33. Zakona mora sadržavati:

1. zahtjev za registraciju žiga
2. ime i adresu podnositelja prijave, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika
3. naznaku razreda popisa proizvoda ili usluga za koje se traži registracija, u skladu s člankom 35. Zakona
4. prikaz žiga i naznaka vrste žiga koji se želi registrirati, u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika
5. ime i adresu opunomoćenika, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako podnositelj prijave ima opunomoćenika
6. podatke o zatraženom pravu prvenstva, u skladu s člancima 37. i 38. Zakona, ako je zatraženo pravo prvenstva
7. transliteraciju žiga, ako sadrži elemente ispisane pismom koje nije latinično ili brojkama koje nisu arapske ili rimske
8. podatak da se traži registracija zajedničkoga žiga, ako se traži registracija zajedničkoga žiga u skladu s člankom 71. Zakona
9. podatak da se traži registracija jamstvenoga žiga, ako se traži registracija jamstvenoga žiga u skladu s člankom 80. Zakona
10. naznaku boja ili ako se žig sastoji isključivo od jedne boje ili kombinacije boja općepriznati kôd boje
11. potpis podnositelja prijave ili njegova opunomoćenika.

(2) Popis proizvoda ili usluga iz stavka 1. točke 3. može se djelomično ili u cjelini odabrati iz baza podataka unaprijed odobrenih izraza za proizvode i usluge koje je Zavod stavio na raspolaganje.

(3) Ako postoji više podnositelja prijave, u prijavi se može imenovati jednog od podnositelja prijave ili opunomoćenika kao zajedničkog predstavnika.

(4) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac Ž-1) ili u podnesku koji sadržajem odgovara tome obrascu.

Prilozi uz prijavu

Članak 3.

Uz obrazac ili podnesak iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika prilaže se i:

1. popis proizvoda i usluga koji se smatra sastavnim dijelom prijave

2. preslika prethodne prijave ili više njih ako se u skladu s člankom 37. stavkom 3. Zakona zahtijeva međunarodno pravo prvenstva jedne prethodne prijave ili više njih

3. potvrda koju je na izložbi izdalo tijelo nadležno za zaštitu industrijskog vlasništva a kojom se potvrđuje da je na izložbi žig upotrijebljen za proizvode ili usluge obuhvaćene prijavom, ako se u skladu s člankom 38. stavkom 3. Zakona zahtijeva izložbeno pravo prvenstva

4. pravila o uporabi zajedničkog žiga u skladu s člankom 72. stavkom 1. Zakona, ako se traži registracija zajedničkog žiga

5. pravila o uporabi jamstvenog žiga u skladu s člankom 81. stavkom 1. Zakona, ako se traži registracija jamstvenog žiga

6. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova

7. punomoć za zastupanje stranke ili naznaka da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registru općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u prijavi naveden opunomoćenik.

Prikaz žiga

Članak 4.

(1) Žig se prikazuje u bilo kojem prikladnom obliku uporabom opće dostupnih tehnologija, pod uvjetom da takav prikaz omogućava prikazivanje u registru na jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivan način u skladu s člankom 6. Zakona.

(2) Prikazom žiga definira se predmet registracije. Ako se uz prikaz navodi opis u skladu sa stavkom 3. točkama 4., 5., 6. podtočkom (b), točkom 8. ili stavkom 4. ovoga članka, taj opis mora biti u skladu s prikazom i ne može proširivati njegov opseg.

(3) Ako se prijava odnosi na bilo koju od vrsta žigova navedenih u točkama 1. – 10. ovoga stavka ona sadržava naznaku o tome. Prikaz žiga sadržan u prijavi žiga mora se podudarati s naznakom vrste žiga čija se registracija traži kako slijedi:

1. u slučaju žiga koji se sastoji isključivo od riječi ili slova, brojki, drugih standardnih tipografskih znakova ili njihove kombinacije (verbalni žig), prikaz je reprodukcija žiga u kojoj se upotrebljava uobičajeni način pisanja i raspored, bez ikakvih posebnih grafičkih elemenata ili boje;

2. u slučaju žiga u kojem se upotrebljavaju nestandardni znakovi, stilizacija, raspored znakova, grafički element ili boja (figurativni žig), uključujući žigove koji se sastoje isključivo od figurativnih elemenata ili od kombinacije verbalnih i figurativnih elemenata, prikaz je reprodukcija žiga s prikazom svih njegovih elemenata i, gdje je to primjenjivo, bojama;

3. u slučaju žiga koji se sastoji od trodimenzionalnog oblika ili ga obuhvaća, uključujući ambalažu, pakiranja, sam proizvod ili njegov izgled (žig koji čini oblik), prikaz je grafička reprodukcija oblika, uključujući računalno generirane slike, ili fotografske reprodukcije. Grafičke ili fotografske reprodukcije mogu sadržavati različite perspektive. Prikaz može sadržavati poglede iz najviše šest različitih perspektiva;

4. u slučaju žiga koji se sastoji od specifičnog načina na koji je žig smješten ili istaknut na proizvodu (pozicijski žig), prikaz je reprodukcija kojom se na odgovarajući način utvrđuje položaj žiga te njegova veličina ili proporcije u odnosu na dotični proizvod. Elementi koji nisu dio pozicijskog žiga vizualno se označavaju po mogućnosti isprekidanim ili istočkanim linijama. Uz prikaz može biti priložen i opis u kojem se detaljno navodi kako je znak istaknut na proizvodu;

5. u slučaju žigova koji se sastoje isključivo od skupa elemenata koji se pravilno ponavljaju (žig uzorka), prikaz je reprodukcija na kojoj je prikazan obrazac ponavljanja pri čemu uz prikaz može biti priložen i opis u kojem se detaljno navodi kako se njegovi elementi pravilno ponavljaju;

6. u slučaju da je boja sama po sebi žig:

(a) ako se žig sastoji isključivo od jedne boje bez obrisa, prikaz je reprodukcija boje uz naznaku opće priznatog koda boje

(b) ako se žig sastoji isključivo od kombinacije boja bez obrisa, prikaz je reprodukcija na kojoj se prikazuje sustavni ujednačeni i unaprijed određeni raspored boja uz naznaku odgovarajućih opće priznatih kodova boja pri čemu se može dodati i opis u kojem se detaljno navodi sustavni raspored boja;

7. u slučaju da se žig sastoji isključivo od zvuka ili kombinacije zvukova (zvučni žig), prikaz je audiozapis u kojem se reproducira zvuk ili točan prikaz zvuka notnim zapisom

8. u slučaju da se žig sastoji od pokreta ili promjene u položaju elemenata žiga ili ih obuhvaća (žig koji čini pokret), prikaz je videozapis ili niz uzastopnih statičnih slika kojima se prikazuje pokret ili promjena položaja. Ako je riječ o statičnim slikama, one mogu biti označene rednim brojevima ili popraćene opisom kojim se objašnjava niz;

9. u slučaju žiga koji se sastoji od kombinacije slike i zvuka ili ih obuhvaća (multimedijalni žig), prikaz je audiovizualni zapis koji sadržava kombinaciju slike i zvuka;

10. u slučaju žiga koji se sastoji od elemenata s holografskim osobinama (hologramski žig), prikaz je video zapis ili grafička ili fotografska reprodukcija koja sadržava perspektive potrebne da bi se dovoljno utvrdio cjeloviti holografski učinak.

(4) Ako žig nije obuhvaćen nijednom od vrsta koje su navedene u stavku 3., njegov prikaz mora biti u skladu s načelima navedenima u članku 6. Zakona i u stavku 1.ovoga članka, a uz njega se može priložiti opis.

(5) Prikaz žiga u elektroničkom obliku mora biti u skladu s uputom o tehničkim specifikacijama prikaza žiga i dozvoljenim formatima dokumenata dostupnim na mrežnim stranicama Zavoda.

(6) Ako prikaz nije u elektroničkom obliku, žig se reproducira u predviđenom mjestu na obrascu prijave (kvadrat stranice 8 cm).

(7) Podnošenje oglednih primjeraka na kojima ili u kojima je sadržan prikaz žiga za koji se traži registracija ne predstavljaju ispravan prikaz žiga u smislu stavka 1. ovog članka. Ovi ogledni primjerci biti će vraćeni podnositelju prijave, a u slučaju da njihovo vraćanje nije moguće biti će uništeni o trošku podnositelja prijave prethodno objavi prijave za registraciju žiga.

Podaci iz prijave za registraciju žiga koji se objavljuju u službenom glasilu Zavoda

Članak 5.

(1) Objava prijave u službenom glasilu Zavoda sadržava, u obliku u kojem su upisani u registar:

1. ime i adresu podnositelja prijave

2. ime i adresu opunomoćenika, ako podnositelj prijave ima opunomoćenika

3. prikaz žiga i naznaka vrste žiga zajedno s elementima i opisima iz članka 4. ovoga Pravilnika, ako je to primjenjivo

4. popis proizvoda i usluga, razvrstanih prema razredima Nicanske klasifikacije, sukladno članku 35. stavku 6. Zakona

5. datum podnošenja i broj prijave

6. ako je primjenjivo, naznaku boje

7. ako je primjenjivo, pojedinosti o zahtjevu za međunarodno pravo prvenstva, koji je podnositelj prijave podnio u skladu s člankom 37. stavkom 2. Zakona

8. ako je primjenjivo, pojedinosti o zahtjevu za izložbeno pravo prvenstva, koji je podnositelj prijave podnio u skladu s člankom 38. stavkom 2. Zakona

9. ako je primjenjivo, podatak da je prijava rezultat pretvaranja prijave žiga Europske unije na kojoj se temelji nacionalna prijava u skladu s člankom 109. Zakona

10. ako je primjenjivo, podatak da je žig slijedom njegove uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija u smislu članka 9. stavka 2. Zakona

11. ako je primjenjivo, podatak da se radi o prijavi zajedničkog ili jamstvenog žiga

12. ako je primjenjivo, podatak da je prijava rezultat pretvaranja (transformacije) međunarodne registracije u kojoj je naznačena Republika Hrvatska u nacionalnu prijavu žiga u skladu s člankom 103. stavkom 2. Zakona

13. ako je primjenjivo, odustanak od prijave ili ograničenje popisa proizvoda ili usluga u skladu s člankom 50. stavkom 2. Zakona.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka prilikom objave označuju se međunarodno prihvaćenim brojčanim oznakama za identifikaciju bibliografskih podataka o žigovima *(»Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data«)* što ih je ustanovila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: INID-kodovi).

III. PRIGOVOR

Sadržaj prigovora

Članak 6.

(1) Za svaku prijavu žiga u odnosu na koji se podnosi prigovor iz članka 45. Zakona mora se podnijeti zaseban prigovor.

(2) Prigovor mora sadržavati:

1. broj prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi prigovor, ime podnositelja prijave i prikaz žiga

2. popis proizvoda ili usluga na koje se odnosi prigovor, a ako nisu navedeni smatra se da se prigovor odnosi na sve proizvode ili usluge iz prijave žiga protiv kojeg je podnesen prigovor

3. jasnu naznaku stavka i točke članka 10. Zakona koja čini zakonski temelj prigovora

4. podatke i opis ranijeg žiga ili drugog prava na kojem se temelji prigovor, odnosno sljedeće:

(a) ako se prigovor temelji na ranijem žigu u smislu članka 10. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona, broj prijave ili registracije ranijeg žiga te prikaz žiga kako je registriran ili prijavljen

(b) ako se prigovor temelji na dobro poznatom žigu u smislu članka 10. stavka 2. točke 3. Zakona, naznaku da je žig dobro poznat na teritoriju Republike Hrvatske te prikaz žiga

(c) ako se prigovor temelji na nepostojanju dopuštenja nositelja žiga iz članka 10. stavka 5. Zakona, podatke o teritoriju na kojem je raniji žig zaštićen, prikaz žiga i navođenje je li raniji žig prijava ili registracija te broj prijave ili registracije

(d) ako se prigovor temelji na nekom od ranijih prava iz članka 10. stavka 3. Zakona, podatke o vrsti ili prirodi prava, prikaz ranijeg prava i datum od kojeg ranije pravo proizvodi učinke

(e) ako se prigovor temelji na ranijoj tvrtki iz članka 10. stavka 4. Zakona, datum upisa te tvrtke u sudski registar i matični broj tvrtke

(f) ako se prigovor temelji na ranijoj oznaci izvornosti ili oznaci zemljopisnog podrijetla iz članka 10. stavka 6. Zakona, podatke o njezinoj prirodi, prikaz ranije oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla i podatak je li zaštićena u cijeloj Europskoj uniji ili u Republici Hrvatskoj te datum podnošenja prijave za njenu registraciju ili, ako taj datum nije dostupan, datum od kojeg je priznata zaštita

5. ako je raniji žig prijava ili registracija, datum podnošenja i, ako su dostupni, datum registracije i datum prvenstva ranijeg žiga

6. ako je temelj prigovora raniji žig, popis proizvoda ili usluga na kojima se temelji svaki od razloga za prigovor

7. u pogledu podnositelja prigovora:

(a) ime i adresu podnositelja prigovora, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

(b) ime i adresu opunomoćenika, u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako podnositelj prigovora ima opunomoćenika

(c) potpis podnositelja prigovora ili njegovog opunomoćenika

(d) ako prigovor podnosi stjecatelj licencije ili osoba koja u skladu s relevantnim zakonodavstvom Europske unije ili propisima Republike Hrvatske može ostvarivati ranije pravo, izjavu o tome i podatke o odobrenju ili pravu na podnošenje prigovora

(e) ako raniji žig ili drugo pravo na kojem se temelji prigovor može ostvarivati više osoba prigovor mogu podnijeti svi zajedno, bilo koji od njih pojedinačno ili zajedno s drugom ovlaštenom osobom.

8. obrazloženje razloga, činjenica i argumenata na kojima se temelji prigovor te dokaze, kada je to primjereno, kojima se on potkrepljuje

(3) Ako se prigovor temelji na više ranijih žigova ili ranijih prava, stavak 2. ovoga članka primjenjuje se na svaki od tih žigova, znakova, ili oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla.

(4) Prigovor i njegovi prilozi podnose se u minimalno dva istovjetna primjerka ili ovisno o slučaju u više istovjetnih primjeraka.

(5) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka navode se na obrascu za prigovor koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac PR-1), ili u podnesku koji sadržajem odgovara tome obrascu.

Prilozi uz podneseni prigovor

Članak 7.

(1) Uz obrazac iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika prilaže se i:

1. preslika potvrde ili jednakovrijednog dokumenta o podnošenju prijave za registraciju ranijeg žiga od strane nadležnog ureda ili preslika odgovarajuće potvrde o registraciji žiga ili, ovisno o slučaju, najnovije potvrde o produljenju registracije ranijeg žiga koju izdaje nadležni ured, ako se prigovor temelji na ranijem žigu u smislu članka 10. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona.

2. dokaz da raniji žig ima ugled u Republici Hrvatskoj za proizvode i usluge navedene u članku 6. stavku 2. točki 6. ovoga Pravilnika te dokaze ili argumente da bi se uporabom žiga iz osporavane prijave bez opravdanog razloga neopravdano iskoristio razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili bi im to naštetilo, ako se prigovor temelji na ranijem žigu iz članka 10. stavka 1. točke 3. Zakona

3. dokaz da je žig dobro poznat u Republici Hrvatskoj za proizvode i usluge navedene u članku 6. stavku 2. točki 6. ovoga Pravilnika, ako se prigovor temelji na ranijem žigu koji je dobro poznat u Republici Hrvatskoj u smislu članka 10. stavka 2. točke 3. Zakona

4. dokaz o tome da je podnositelj prigovora nositelj ranijeg žiga i o njegovom odnosu s trgovačkim zastupnikom ili predstavnikom, ako se prigovor temelji na nepostojanju dopuštenja nositelja iz članka 10. stavka 5. Zakona

5. dokaze o nositelju prava, datumu stjecanja, postojanju i, kada je to primjereno, opsegu zaštite prava, ako se prigovor temelji na nekom od ranijih prava iz članka 10. stavka 3. Zakona

6. preslika izvoda ili jednakovrijednog dokumenta o upisu tvrtke u sudski registar i dokaze da se proizvodi ili usluge koje su predmet djelatnosti tvrtke rabe u trgovačkom prometu, ako se prigovor temelji na ranijoj tvrtki iz članka 10. stavka 4. Zakona

7. dokaze o stjecanju, postojanju i opsegu zaštite, ako se prigovor temelji na oznaci izvornosti ili oznaci zemljopisnog podrijetla iz članka 10. stavka 6. Zakona

8. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova za podnošenje prigovora

9. punomoć za zastupanje ili naznaka da se zastupanje temelji na općoj punomoći upisanoj u registru općih punomoći koji vodi Zavod, kada je u prigovoru naveden opunomoćenik stranke.

(2) Ako su dokazi o prijavi ili registraciji ranijih prava iz stavka 1. točaka 1., 4.do 7. ovoga članka dostupni uvidom mrežnim putem u službene baze podataka koje sadržavaju takve dokaze, podnositelj prigovora može dostaviti dokaze upućivanjem na taj izvor.

Dokaz o uporabi žiga

Članak 8.

(1) Zahtjev za dokazivanje uporabe ranijeg žiga iz članka 47. stavka 1. Zakona mora sadržavati dokaz uplate propisane upravne pristojbe i naknade troškova za takav zahtjev.

(2) Očitovanje na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se u minimalno dva istovjetna primjerka ili ovisno o slučaju u više istovjetnih primjeraka.

(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju i na postupak dokazivanja uporabe iz članka 66. Zakona.

IV. UPIS OGRANIČENJA POPISA PROIZVODA ILI USLUGA, RAZDVAJANJE PRIJAVE ILI REGISTRACIJE ŽIGA

Sadržaj zahtjeva za upis ograničenja popisa proizvoda i usluga

Članak 9.

(1) Zahtjev za upis ograničenja popisa proizvoda ili usluga iz članka 50. Zakona mora sadržavati:

1. broj prijave za registraciju žiga

2. ime i adresu podnositelja prijave u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika

3. ime i adresu opunomoćenika u skladu s člankom 29. ovoga Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima opunomoćenika

4. ograničeni popis proizvoda i usluga u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 3. ovoga Pravilnika

5. potpis podnositelja prijave ili njegovog opunomoćenika

6. dokaze u uplati propisane upravne pristojbe i naknade troškova.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (obrazac Ž-2), ili u podnesku koji sadržajem obuhvaća te podatke.

Sadržaj izjave o razdvajanju prijave ili registracije

Članak 10.

(1) Izjava o razdvajanju prijave žiga iz članka 52. Zakona ili izjava o razdvajanju registracije žiga iz članka 59. Zakona mora sadržavati:

1. broj izvorne prijave ili izvorne registracije žiga

2. ime i adresu podnositelja prijave ili nositelja žiga

3. popis proizvoda ili usluga na koje se odnosi razdvojena prijava ili registracija, ako se zahtijeva podjela na više razdvojenih prijava ili registracija, popis proizvoda ili usluga za svaku razdvojenu prijavu ili registraciju žiga

4. popis proizvoda ili usluga koji ostaju u izvornoj prijavi ili izvornoj registraciji