

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ŽIGU

DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se sustav zaštite žigova u Republici Hrvatskoj koji su predmet registracije ili prijave za registraciju pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske 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 obveznopравnim 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 sa 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 izrazi imaju sljedeće značenje:

- „Zavod“ je Državni zavod za intelektualno vlasništvo nadležan za registraciju žiga, za opoziv ili oglašenje žiga ništavim te za obavljanje drugih upravnih postupaka i stručnih poslova u pogledu zaštite žiga

- „Pravilnik“ je Pravilnik o žigu kojim se pobliže uređuju pojedinosti iz ovoga Zakona, a za koje je ovaj Zakon izričito odredio da su propisane Pravilnikom te sadržava detaljna pravila i uzorke obrazaca koji su korisni u provedbi odredbi ovoga Zakona

- „nacionalna prijava žiga“ je prijava za registraciju žiga neposredno podnesena Zavodu u skladu s odredbama ovoga Zakona

- „nacionalna registracija žiga“ je registracija žiga neposredno stečena u postupku pred Zavodom u skladu s odredbama ovoga Zakona

- „registar“ je službena zbirka podataka o registracijama žigova koju vodi Zavod 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 periodički 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 njene revizije i dopune

- „Pariška unija“ je unija ugovornih stranka na koje se primjenjuje Pariška konvencija (1883.) i njene revizije i dopune

- Konvencija o međunarodnim izložbama je Konvencija o međunarodnim izložbama (1928.) i njene 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

- „Zajednički 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

- „međunarodna registracija žiga“ je registracija žiga u skladu s odredbama Madridskog sporazuma i Madridskog protokola

- „međunarodna prijava žiga“ je prijava žiga podnesena Zavodu u skladu s odredbama ovoga Zakona, Madridskog protokola, Zajedničkog madridskog pravilnika u svrhu međunarodne registracije žiga
- „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. godine, u njezinom revidiranom i izmijenjenom i dopunjenom obliku
- „međunarodni registar“ je službena zbirka podataka o međunarodnim registracijama, koju vodi Međunarodni ured koja sadrži podatke čiji upis se zahtijeva ili dopušta Madridskim sporazumom, Madridskim protokolom ili Zajedničkim madridskim pravilnikom, neovisno o mediju na kojem su ti podatci pohranjeni
- „službeno glasilo Međunarodnog ureda“ je službeno glasilo Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u kojem se objavljuju relevantni podatci i obavijesti o međunarodnim registracijama žigova
- „Uredba o žigu Europske unije“ je Uredba EU br. 2017/1001 od 14. lipnja 2017. godine 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 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 DEFINICIJA, STJECANJE, UPORABA ŽIGA, ŽIG KAO PREDMET VLASNIŠTVA

POGLAVLJE I. DEFINICIJA 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 pravâ 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 ranijem žigu 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 vrijedala 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 u slučaju 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. zahtjev za oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla već je 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) Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva registriranog žiga, nositelj registriranog žiga ima pravo spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima ili uslugama, bilo koji znak koji vrijeđa pravo žiga na način da je:

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

2. znak istovjetan 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 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 mu šteti.

(3) U skladu s odredbama stavka 2. ovoga članka među ostalim može se zabraniti 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) Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva registriranog žiga, nositelj toga registriranog žiga također ima pravo onemogućiti 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 žigu registriranom 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.

Ako 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 zabraniti 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.
- (2) Razumnu naknadu štete u pogledu radnji poduzetih nakon datuma objave prijave, a prije datuma objave registracije žiga može se zahtijevati ako bi te radnje, nakon objave registracije žiga, bile zabranjene na temelju objave.
- (3) Odluku u sporu zbog povrede žiga donosi sud tek nakon objave registracije toga žiga.

Navođenje žigova u rječnicima

Članak 14.

Ako navođenje žiga u rječniku, enciklopediji ili sličnim referentnim publikacijama, u tiskanom ili elektroničkom obliku, ostavlja dojam da je taj žig generički naziv za proizvode ili za usluge za koje je registriran, izdavač te publikacije, na zahtjev nositelja žiga, osigurava da bez odgode i, u slučaju publikacija u tiskanom obliku, najkasnije u sljedećem izdanju publikacije navođenje žiga bude popraćeno napomenom da je žig registriran.

Zabrana uporabe žiga registriranog na ime trgovačkog zastupnika ili predstavnika

Članak 15.

(1) Ako je žig registriran na ime trgovačkog zastupnika ili predstavnika osobe koja je nositelj toga žiga bez odobrenja nositelja žiga, nositelj žiga ima pravo na jedno ili oboje od sljedećega:

1. osporavati upotrebu žiga od strane svoga trgovačkog zastupnika ili predstavnika

2. zahtijevati prijenos žiga u svoju korist.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako trgovački zastupnik ili predstavnik opravda svoj postupak.

Ograničenje učinaka žiga

Članak 16.

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

1. imena ili adrese treće strane ako je ta treća strana fizička osoba

2. znakova ili podataka koji nisu razlikovni ili koji se odnose na vrstu, kakvoću, količinu, namjenu, vrijednost, zemljopisno podrijetlo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili druge karakteristike proizvoda ili usluga

3. žiga u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju toga žiga, osobito ako je uporaba žiga nužna za označivanje predviđene namjene proizvoda ili usluge, osobito ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se samo kada treća strana rabi žig u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini.

(3) Žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti trećoj strani da se u trgovačkom prometu koristi ranijim pravom koje se odnosi samo na određeni lokalitet, ako je to pravo priznato prema pravnim propisima Republike Hrvatske i ono se izvršava u granicama područja na kojem je priznato.

Iscrpljenje prava koja proistječu iz žiga

Članak 17.

(1) Nositelj žiga nema pravo zabraniti trećoj strani uporabu žiga za proizvode koji su stavljeni na tržište pod tim žigom od strane samog nositelja žiga ili uz odobrenje nositelja žiga na području neke od država Europske unije odnosno država koje su stranke ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nositelj žiga protivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda, osobito ako je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište.

Pravo nositelja kasnije registriranog žiga da se radi obrane uključi u postupak zbog povrede prava

Članak 18.

(1) U postupcima zbog povrede prava nositelj žiga nije ovlašten zabraniti uporabu kasnije registriranog žiga ako se taj kasniji žig ne bi proglasio ništavim u skladu s člankom 66. stavkom 3., člankom 67., ili člankom 68. stavicama 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) U postupcima zbog povrede prava nositelj žiga nije ovlašten zabraniti uporabu kasnije registriranog žiga Europske unije ako kasniji žig ne bi bio oglašen ništavim u skladu s člankom 60. stavkom 1., 3. ili 4., člankom 61. stavkom 1. ili 2. ili člankom 64. stavkom 2. Uredbe o žigu Europske unije.

(3) Ako nositelj žiga nema pravo zabraniti uporabu kasnije registriranog žiga u skladu sa stavicima 1. i 2. ovoga članka, nositelj kasnije registriranog žiga nema pravo zabraniti uporabu ranijeg žiga u postupcima zbog povrede, iako se na to ranije pravo više nije moguće pozivati protiv kasnijeg žiga.

POGLAVLJE III. UPORABA ŽIGA I POSLJEDICE NEUPORABE

Uporaba žigova

Članak 19.

(1) Nositelj žiga ima pravo rabiti svoj žig u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran. A ko pozivanje na prava ili održavanje prava iz registriranog žiga ovisi o uporabi žiga takav žig mora biti u stvarnoj uporabi od strane nositelja žiga na teritoriju Republike Hrvatske osim ako postoje opravdani razlozi za neuporabu.

(2) Uporabom žiga u smislu stavka 1. ovoga članka također se smatra sljedeće:

1. uporaba žiga u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registriran, bez obzira na to je li žig u obliku u kojem se upotrebljava također registriran na ime nositelja

2. obilježavanje žigom proizvoda ili njihovih pakiranja isključivo za potrebe izvoza.

(3) Uporaba žiga uz odobrenje nositelja smatra se uporabom od strane nositelja.

Posljedice neuporabe žiga

Članak 20.

Ako unutar pet godina od datuma okončanja postupka registracije nositelj nije stvarno rabio žig u Republici Hrvatskoj u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, ili ako je takva uporaba obustavljena tijekom neprekinutoga razdoblja od pet godina, žig podliježe ograničenjima i sankcijama iz članka 21., članka 47. stavaka 1., 3. i 5, članka 61. stavka 2. te članka 66. stavaka 1., 3. i 5. ovoga Zakona, osim ako za neuporabu postoje opravdani razlozi.

Neuporaba kao način obrane u postupcima zbog povrede

Članak 21.

Nositelj žiga ima pravo zabraniti uporabu znaka samo u opsegu u kojem prava nositelja u vrijeme podnošenja tužbe zbog povrede ne podliježu mogućnosti opoziva u skladu s člankom 61. ovoga Zakona. Ako tuženik to zatraži, nositelj žiga mora dokazati da je tijekom razdoblja od pet godina prije datuma podnošenja tužbe žig bio u stvarnoj uporabi kako je predviđeno člankom 19. ovoga Zakona u

vezi s proizvodima ili uslugama za koje je registriran i koji se navode kao opravdanje za tužbu ili da postoje opravdani razlozi za neuporabu, pod uvjetom da je postupak registracije žiga bio dovršen najmanje pet godina prije datuma podnošenja tužbe.

POGLAVLJE IV. ŽIGOVI KAO PREDMET VLASNIŠTVA

Prijenos

Članak 22.

(1) Žig se može prenijeti neovisno o bilo kojem prijenosu poduzeća, u odnosu na dio ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je registriran.

(2) Prijenos cijelog poduzeća uključuje i prijenos žiga, osim ako, u skladu s pravnim propisima kojim se uređuje prijenos, postoji sporazum u kojemu se navodi drukčije ili okolnosti koje jasno nalažu drukčije. Ova se odredba primjenjuje na ugovornu obvezu prijenosa poduzeća.

(3) Ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovoga članka, prijenos žiga obavlja se u pisanom obliku s potpisima stranaka ugovora, osim ako ustupanje proizlazi iz sudske odluke; u protivnom prijenos je ništetan.

(4) U slučaju prijenosa žiga u odnosu na samo dio proizvoda ili usluga za koje je žig registriran, registracija će se razdvojiti u skladu s odredbama članka 59. ovoga Zakona.

Upis prijenosa u registar

Članak 23.

(1) Na zahtjev nositelja žiga ili stjecatelja žiga ili ovisno o slučaju, po obavijesti nadležnog suda ili javnog bilježnika, prijenos žiga upisuje se u registar, ako je Zavodu podnesen bilo koji od ovih dokaza:

1. ovjerovljeni prijepis ugovora o prijenosu žiga ili sudske odluke o prijenosu ili nasljeđivanju žiga odnosno odluke javnog bilježnika o nasljeđivanju žiga
2. ovjerovljeni izvadak ugovora ili odluke iz točke 1. ovoga stavka
3. izvornik potvrde o prijenosu žiga koji su potpisali dosadašnji i novi nositelj prava
4. izvornik sudske odluke o prijenosu ili nasljeđivanju žiga odnosno javnobilježničke odluke o nasljeđivanju žiga.

(2) Upis u registar izvršen prema stavku 1. ovoga članka briše se ili mijenja na zahtjev jedne od stranaka, ili ovisno o slučaju, po obavijesti nadležnog suda ili javnog bilježnika.

Prijenos žiga registriranog na ime trgovačkog zastupnika

Članak 24.

(1) Ako je žig registriran na ime trgovačkog zastupnika ili predstavnika osobe koja je nositelj toga žiga, bez odobrenja nositelja žiga, potonji ima pravo zahtijevati prijenos žiga u svoju korist, osim ako takav zastupnik ili predstavnik opravda svoj postupak.

(2) Zavod upisuje u registar prijenos žiga temeljem pravomoćnog rješenja Zavoda o osnovanosti prijedloga za oglašenje žiga ništavim u skladu s člankom 65. stavkom 1. točkom 4. ovoga Zakona.

Zabilježba zaloga

Članak 25.

(1) Žig može, neovisno o poduzeću, biti predmetom zaloga.

(2) Na zahtjev jedne od stranaka, pravo iz stavka 1. ovoga članka ili prijenos toga prava upisuju se u registar.

(3) Upis u registar izvršen prema stavku 2. ovoga članka briše se ili mijenja na zahtjev jedne od stranaka.

Zabilježba ovrhe

Članak 26.

(1) Žig može biti predmetom ovrhe koju provode nadležna tijela prema pravnim propisima Republike Hrvatske.

(2) Na zahtjev ovrhovoditelja ili nadležnog tijela koji provodi ovrhu, u registar se upisuje da je nad žigom pokrenuta ovrha temeljem dokaza o pokrenutoj ovrhi nad žigom.

(3) Upis u registar izvršen prema stavku 2. ovoga članka briše se ili mijenja na zahtjev ovrhovoditelja, ovršenika ili nadležnog tijela koje provodi ovrhu.

Zabilježba stečaja i predstečajnog postupka

Članak 27.

(1) Podatak o otvaranju stečaja ili predstečajnog postupka upisuje se u registar sukladno posebnim propisima, temeljem obavijesti nadležnoga tijela ili na zahtjev stečajnog upravitelja.

(2) Upis u registar izvršen prema stavku 1. ovoga članka briše se ili mijenja na zahtjev nadležnog tijela stečajnog ili predstečajnog postupka.

Davanje licencije

Članak 28.

(1) Žig može biti predmetom licencije za dio ili sve proizvode ili usluge za koje je registriran, te za cijeli ili za dio područja Republike Hrvatske.

(2) Licencija može biti isključiva ili neisključiva.

(3) 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:

1. njezino trajanje
2. registracijom obuhvaćen oblik u kojemu se žig može rabiti
3. opseg proizvoda ili usluga za koje je licencija dana
4. područje na kojem se žig može isticati
5. kakvoću proizvedenih proizvoda ili usluga pruženih od strane stjecatelja licencije.

Upis licencije u registar

Članak 29.

(1) Na zahtjev jedne od stranaka, izdavanje ili prijenos licencije u odnosu na žig upisuje se u registar ako je Zavodu podnesen bilo koji od ovih dokaza:

1. ovjereni izvadak ugovora iz ugovora o licenciji ili, ovisno o slučaju, o prijenosu upisane licencije iz kojeg se vide stranke toga ugovora i prava koja se licenciraju odnosno prava iz upisane licencije koja se prenose.
2. izvornik potvrde o davanju ili prijenosu upisane licencije potpisan od davatelja i stjecatelja.

(2) Upis u registar izvršen prema stavku 1. ovoga članka briše se ili mijenja na zahtjev jedne od stranaka.

Postupak povodom zahtjeva za upis u registar, brisanje ili izmjenu prava u registru

Članak 30.

(1) Zahtjev za upis u registar, brisanje ili izmjenu u registru sukladno člancima 22. do 29. ovoga Zakona mora sadržavati podatke i priloge koji se propisuju Pravilnikom.

(2) Ako zahtjev za upis u registar ili, ovisno o slučaju, za brisanje ili izmjenu u registru ispunjava uvjete propisane člancima 22. do 29. ovoga Zakona i sadrži podatke i priloge propisane Pravilnikom, Zavod upisuje u registar takvu promjenu.

(3) Upis promjene iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u službenom glasilu Zavoda, a ima učinak prema trećim stranama nakon upisa u registar.

(4) Ako zahtjev za upis u registar, brisanje ili izmjenu u registru ne ispunjava uvjete propisane člancima 22. do 29. ovoga Zakona ili ne sadrži podatke i priloge propisane Pravilnikom za upis takve promjene, Zavod zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka uredi zahtjev ili podnese odgovarajuće dokaze.

(5) Na zahtjev podnositelja zahtjeva, rok iz stavka 4. ovoga članka može se produžiti najviše za 30 dana.

(6) Ako se u propisanom roku ne postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 4. ovoga članka, Zavod rješenjem odbija zahtjev.

Prijava žiga kao predmet vlasništva

Članak 31.

Članci od 22. do 23. i članci od 25. do 30. ovoga Zakona primjenjuju se i na prijave za registraciju žiga.

DIO TREĆI PRIJAVA ZA REGISTRACIJU ŽIGA

POGLAVLJE I. PODNOŠENJE I UVJETI PODNOŠENJA PRIJAVE

Podnošenje prijave

Članak 32.

(1) Prijava za registraciju žiga podnosi se Zavodu.

(2) Podnositelj prijave za registraciju žiga ne može jednom prijavom zahtijevati registraciju više znakova koji se žele zaštititi kao žig.

Uvjeti kojima prijava mora udovoljavati

Članak 33.

(1) Prijava za registraciju žiga mora sadržavati:

1. zahtjev za registraciju žiga
2. podatke o podnositelju prijave
3. popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija
4. izgled žiga koji ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 6. točki 2. ovoga Zakona.

(2) Smatra se da je prijava za registraciju žiga podnesena ako udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Podatci i prilozi koje mora sadržavati prijava za registraciju žiga propisuju se Pravilnikom.

Datum podnošenja prijave

Članak 34.

Datum podnošenja prijave žiga jest datum na koji podnositelj prijave podnese Zavodu dokumente koji sadržavaju podatke navedene u članku 33. stavku 1. ovoga Zakona.

Označivanje i klasifikacija proizvoda i usluga

Članak 35.

(1) Proizvodi i usluge iz prijave za registraciju žiga razvrstavaju se u razrede u skladu sa sustavom Nicanske klasifikacije.

(2) Podnositelj prijave mora dovoljno jasno i precizno identificirati proizvode i usluge za koje se traži zaštita žiga kako bi nadležna tijela i gospodarski subjekti isključivo na temelju prijave mogli odrediti opseg zaštite koja se traži.

(3) Za potrebe stavka 2. ovoga članka mogu se upotrebljavati opće oznake uključene u naslove razreda iz Nicanske klasifikacije ili drugi opći izrazi pod uvjetom da zadovoljavaju potrebne standarde jasnoće i preciznosti utvrđene u ovom članku.

(4) Uporaba općih izraza, uključujući opće oznake naslova razreda Nicanske klasifikacije, tumači se tako da uključuje sve proizvode i usluge koji su jasno obuhvaćeni doslovnim značenjem oznake ili izraza.

(5) Uporaba izraza ili oznaka iz stavka 4. ovoga članka ne tumači se da obuhvaća proizvode i usluge koji se tako ne mogu shvatiti iz popisa proizvoda i usluga za koje je podnesena prijava ili, ovisno o slučaju, za koje je registriran žig.

(6) Ako podnositelj prijave zahtijeva registraciju više od jednog razreda, tada grupira proizvode i usluge prema razredima Nicanske klasifikacije, pri čemu svakoj grupi prethodi broj razreda kojemu ta grupa proizvoda ili usluga pripada te ih navodi prema redoslijedu razreda.

(7) Proizvodi i usluge ne smatraju se međusobno sličnima na temelju toga što se pojavljuju u istom razredu Nicanske klasifikacije. Proizvodi i usluge ne smatraju se međusobno različitim na temelju toga što se pojavljuju u različitim razredima Nicanske klasifikacije.

POGLAVLJE II. PRVENSTVO PODNOŠENJA PRIJAVE

Pravo prvenstva

Članak 36.

(1) Pravo prvenstva, u svrhu utvrđivanja koja su prava ranija, sastoji se u tome što se datum podnošenja prijave žiga iz članka 34. ovoga Zakona smatra datumom prvenstva.

(2) Svako podnošenje prijave koje je istovjetno s redovitim nacionalnim podnošenjem prijave sukladno multilateralnim sporazumima priznaje se kao osnova za stjecanje prava prvenstva.

Međunarodno pravo prvenstva

Članak 37.

(1) Podnositelj prijave za nacionalnu registraciju žiga ili njegov pravni slijednik koji je prvi put podnio prijavu u bilo kojoj ili za bilo koju državu ugovornicu Pariške unije ili državu članicu Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije može se pozvati na datum prvog podnošenja za potrebe podnošenja prijave za nacionalnu registraciju žiga za isti žig u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni s onima ili sadržani u onima za koje je prijava podnesena, pod uvjetom da prijavu u Republici Hrvatskoj podnese u roku od šest mjeseci od datuma prvoga podnošenja.

(2) Ako se zahtijeva međunarodno pravo prvenstva mora se u prijavi navesti datum, broj i država prethodne prijave i proizvode ili usluge u odnosu na koje se zahtijeva pravo prvenstva.

(3) Podnositelj prijave uz zahtjev za priznanje prava prvenstva mora podnijeti presliku prve prijave i njen prijevod na hrvatski jezik najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznanje prava prvenstva.

Izložbeno pravo prvenstva

Članak 38.

(1) Podnositelj prijave za nacionalnu registraciju žiga koji je izlagao proizvode ili usluge, obilježene određenim znakom na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi koja podliježe uvjetima Konvencije o međunarodnim izložbama za koje je podnesena prijava za nacionalnu registraciju žiga u Republici Hrvatskoj može u roku od šest mjeseci od datuma prvog dana izlaganja proizvoda ili usluga obilježenih tim znakom zahtijevati pravo prvenstva od toga datuma u smislu članka 36. ovoga Zakona.

(2) Ako se zahtijeva izložbeno pravo prvenstva mora se u prijavi navesti naziv i mjesto međunarodne izložbe, datum otvaranja i zatvaranja te izložbe i datum prvog dana izlaganja proizvoda ili usluga navedenih u prijavi ako se razlikuje od datuma otvaranja te izložbe.

(3) Podnositelj prijave uz zahtjev za priznanje izložbenog prava prvenstva mora podnijeti potvrdu koju je izdalo nadležno tijelo na izložbi kojom se potvrđuje da je žig upotrijebljen za proizvode ili usluge obuhvaćene prijavom i njen prijevod na hrvatski jezik, u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja prijave kao dokaz o izlaganju proizvoda ili usluga obilježenih žigom za koji je podnesena prijava.

DIO ČETVRTI POSTUPAK REGISTRACIJE ŽIGA

POGLAVLJE I. ISPITIVANJE PRIJAVE

Ispitivanje uvjeta za podnošenje prijave

Članak 39.

Zavod ispituje da li prijava za nacionalnu registraciju žiga ispunjava zahtjeve propisane ovim Zakonom koji se odnose na:

1. utvrđivanje datuma podnošenja prijave u skladu s člankom 34. ovoga Zakona

2. podatke i priloge koje prijava mora sadržavati u skladu s člankom 33. stavkom 3. ovoga Zakona.

Uklanjanje nedostataka u prijavi

Članak 40.

(1) Ako prijava ne udovoljava zahtjevima iz članka 35 ili članka 39. ovoga Zakona, Zavod zaključkom poziva podnositelja prijave da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka ukloni nedostatke.

(2) Ako podnositelj prijave postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 1. ovoga članka radi uklanjanja nedostataka koji se odnose na ispunjavanje zahtjeva iz članka 39. točke 1. ovoga Zakona, smatra se da je datum podnošenja prijave onaj datum na koji su utvrđeni nedostaci uklonjeni.

(3) Ako podnositelj prijave postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 1. ovoga članka radi uklanjanja nedostataka koji se odnose na ispunjavanje zahtjeva iz članka 35. ili članka 39. točka 2. ovoga Zakona, smatra se da je prijava uredna od datuma njenog podnošenja.

(4) Na zahtjev podnositelja prijave, rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti najviše 30 dana.

(5) Neudovoljavanje uvjetima koji se odnose na zahtijevanje prava prvenstva iz članka 37. ili članka 38. ovoga Zakona ima za posljedicu gubitak prava prvenstva u odnosu na prijavu.

Odbacivanje prijave

Članak 41.

Ako podnositelj prijave za nacionalnu registraciju žiga ne postupi prema zaključku iz članka 40. Zavoda i ne ukloni utvrđene nedostatke prijave u propisanom roku, prijava se odbacuje rješenjem.

Ispitivanje u odnosu na apsolutne razloge odbijanja

Članak 42.

(1) Ako se utvrdi da postoji neki od apsolutnih razloga za odbijanje registracije žiga prema članku 9. stavku 1. ovoga Zakona, Zavod pisanim putem obavještava podnositelja prijave za registraciju žiga o razlozima odbijanja i poziva ga da se očituje u roku od 60 dana od dana primitka takve obavijesti i podnese dokaze o mogućim novim činjenicama koje bi mogle utjecati na konačnu odluku.

(2) Na zahtjev podnositelja prijave, rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti najviše za 60 dana.

(3) Ako se podnositelj prijave za registraciju žiga ne očituje u propisanom roku na obavijest o odbijanju u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija ili u svom očitovanju ne ospori razloge takva odbijanja, donosi se rješenje o odbijanju registracije u cijelosti.

(4) Ako se podnositelj prijave za registraciju žiga ne očituje u propisanom roku na obavijest o odbijanju registracije žiga u odnosu na dio proizvoda ili usluga ili ako se u postupku povodom očitovanja na obavijest o odbijanju u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je zatražena

registracija utvrdi da znak ne udovoljava uvjetima za registraciju u odnosu na samo dio proizvoda ili usluga za koje je zatražena registracija, donosi se djelomično rješenje o odbijanju registracije.

POGLAVLJE II. OBJAVA PRIJAVE

Članak 43.

(1) Ako su ispunjeni uvjeti kojima mora udovoljavati prijava žiga i ne postoje apsolutni razlozi za odbijanje registracije prema članku 9. ovoga Zakona, podatci iz prijave objavljuju se u službenom glasilu Zavoda.

(2) Ako je registracija žiga djelomično odbijena u skladu s člankom 42. stavkom 4. ovoga Zakona, podatci iz prijave u odnosu na dio proizvoda ili usluga za koje se zatražena registracija može odobriti objavit će se nakon pravomoćnosti toga djelomičnog rješenja.

(3) Podatci iz prijave koji se objavljuju u službenom glasilu Zavoda propisuju se Pravilnikom.

POGLAVLJE III. PRIMJEDBE TREĆIH STRANA I PRIGOVOR

Primjedbe trećih strana

Članak 44.

(1) Svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji predstavljaju proizvođače, pružatelje usluga, trgovce ili potrošače, mogu Zavodu podnijeti primjedbe u pisanom obliku u kojima se obrazlažu razlozi iz članka 9. ovoga Zakona prema kojima žig ne bi trebao biti registriran po službenoj dužnosti u odnosu na dio ili sve proizvode ili usluge toga žiga.

(2) Osobe, grupe ili tijela iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se strankama u postupku.

(3) Primjedbe iz stavka 1. ovoga članka podnose se u roku od tri mjeseca od datuma objave prijave za registraciju žiga.

(4) Zavod dostavlja primjedbe iz stavka 1. ovoga članka podnositelju prijave za registraciju žiga, koji se na njih može očitovati u roku od 15 dana od dana primitka primjerka primjedbi.

(5) Podnošenje primjedba iz stavka 1. ovoga članka ne dovodi u pitanje pravo Zavoda da na vlastitu inicijativu, prema potrebi, bilo kada prije registracije ponovno pokrene ispitivanje apsolutnih razloga odbijanja iz članka 9. ovoga Zakona.

Podnošenje prigovora

Članak 45.

(1) Prigovor na registraciju žiga koji se temelji na razlozima iz članka 10. ovog Zakona, zbog kojih se žig ne može registrirati u odnosu na dio ili sve proizvode ili usluge iz prijave žiga, u roku od tri mjeseca od datuma objave prijave žiga, mogu podnijeti:

1. nositelji ranijih žigova navedenih u članku 10. stavku 2. ovoga Zakona kao i stjecatelji licencije koji imaju odobrenje nositelja tih žigova u odnosu na razloge prigovora iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona

2. nositelji nekoga od prava iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona

3. osobe koje imaju tvrtku u smislu članka 10. stavka 4. ovoga Zakona

4. nositelji ranijih žigova u smislu članka 10. stavka 5. ovoga Zakona

5. osobe koje su na temelju zakonodavstva Europske unije ili pravnih propisa Republike Hrvatske kojima se predviđa zaštita oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla ovlaštene ostvarivati prava iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Podnositelj prigovora mora dokazati da je prije dana podnošenja prijave ili ako je zatraženo pravo prvenstva, do datuma prava prvenstva zatraženog u prijavi za registraciju žiga u odnosu na koji se podnosi prigovor:

- ako se prigovor temelji na članku 10. stavku 1. ovoga Zakona, raniji žig dobro poznat u Republici Hrvatskoj u smislu u kojemu se izraz „dobro poznat” rabi u članku 6.bis. Pariške konvencije

- ako se prigovor temelji na članku 10. stavku 1. točki 3. ovog Zakona, raniji žig stekao ugled u Republici Hrvatskoj

- ako se prigovor temelji na članku 10. stavku 4. ovoga Zakona, ranija tvrtka upisana u sudski registar i istovjetni ili slični proizvodi ili usluge koji su predmet djelatnosti te tvrtke rabe se u trgovačkom prometu.

(3) Ako je na datum objave prijave protiv ranijega žiga na kojemu se temelji prigovor u tijeku postupak opoziva ili postupak oglašenja žiga ništavim, Zavod donosi rješenje o prekidu postupka povodom prigovora do pravomoćnosti rješenja iz prije pokrenutih postupaka opoziva ili oglašenja žiga ništavim.

(4) Rok za podnošenje prigovora propisan u stavku 1. ovoga članka ne može se produžavati, a dopune prigovora izvan roka dodatnim dokazima i činjenicama kojima se opravdava osnovanost razloga navedenih u prigovoru Zavod prihvaća ako ocijeni da su bitni za odlučivanje o osnovanosti prigovora i stranka dokaže da postoje opravdani razlozi za njihovo dostavljanje sa zakašnjenjem uzimajući u obzir i fazu postupka u kojem su dostavljeni.

(5) Prigovor se može podnijeti na temelju jednog ili više ranijih prava, pod uvjetom da sva pripadaju istom nositelju.

(6) Podatci i prilozi koje mora sadržavati prigovor iz ovoga članka propisuju se Pravilnikom.

Postupak povodom prigovora

Članak 46.

(1) Zavod ispituje je li prigovor podnesen u skladu s uvjetima iz članka 45. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona te sadrži li podatke i priloge propisane Pravilnikom u smislu članka 45. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Ako nije udovoljeno uvjetima iz članka 45. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, Zavod rješenjem odbacuje prigovor.

(3) Ako prigovor ne sadrži podatke i priloge propisane Pravilnikom u smislu članka 45. stavka 6. ovoga Zakona, Zavod zaključkom nalaže podnositelju prigovora da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka uredi prigovor.

(4) Ako podnositelj prigovora u propisanom roku ne postupi prema zaključku Zavoda i ne uredi prigovor u smislu stavka 3. ovoga članka, a po prigovoru se ne može postupiti, prigovor se odbacuje rješenjem.

(5) Ako je udovoljeno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, Zavod obavješćuje podnositelja prijave o podnesenom prigovoru, dostavlja mu primjerak prigovora i poziva ga da se u roku od 60 dana od dana primitka obavijesti očituje na prigovor.

(6) Rok iz stavka 5. ovoga članka ne može se produžavati, a dopune očitovanja izvan roka dodatnim dokazima i činjenicama kojima se osporava osnovanost razloga navedenih u prigovoru Zavod prihvaća ako ocijeni da su bitni za odlučivanje o osnovanosti prigovora i stranka dokaže da postoje opravdani razlozi za njihovo dostavljanje sa zakašnjenjem uzimajući u obzir i fazu postupka u kojem su dostavljeni.

(7) Ako se podnositelj prijave ne očituje na prigovor u propisanome roku iz stavka 5. ovoga članka, Zavod donosi rješenje o usvajanju prigovora i odbijanju prijave za registraciju žiga, u granicama zahtjeva navedenih u prigovoru, u odnosu na sve ili dio proizvoda ili usluga iz prijave za registraciju žiga.

(8) Ako je rješenjem iz stavka 7. ovoga članka usvojen prigovor u odnosu na samo dio proizvoda ili usluga iz prijave, postupak registracije žiga nastavlja se nakon pravomoćnosti toga rješenja u odnosu na dio proizvoda ili usluga za koje je utvrđeno da se zatražena registracija može odobriti ili na koje nije podnesen prigovor.

(9) Ako to ocijeni potrebnim, Zavod može u postupku povodom prigovora odrediti usmenu raspravu.

Neuporaba kao način obrane u postupcima povodom prigovora

Članak 47.

(1) Ako podnositelj prijave za registraciju žiga na koju je podnesen prigovor to izričito zatraži, nositelj ranijega žiga koji je podnio prigovor mora dokazati da je tijekom petogodišnjeg razdoblja koje je prethodilo datumu podnošenja ili datumu prvenstva prijave žiga raniji žig bio u stvarnoj uporabi kako je predviđeno člankom 19. ovoga Zakona u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran i koje navodi kao razlog za svoj prigovor ili da postoje opravdani razlozi za neuporabu, pod uvjetom da je raniji žig na taj datum bio registriran najmanje pet godina.

(2) Zavod nositelja ranijeg žiga zaključkom poziva da se očituje na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u roku od 60 dana od dana primitka zaključka.

(3) Ako se nositelj ranijeg žiga ne očituje na zahtjev za dokaz uporabe ili ne dokaže uporabu ili opravdane razloge neuporabe ranijeg žiga, prigovor se odbija rješenjem i postupak povodom prijave za registraciju žiga nastavlja se nakon pravomoćnosti toga rješenja.

(4) Ako se nositelj ranijeg žiga očituje na zahtjev za dokaz uporabe toga žiga u propisanom roku, Zavod će proslijediti podnositelju prijave za registraciju žiga primjerak očitovanja i pozvati ga da se očituje u roku od 60 dana od dana primitka poziva.

(5) Nakon proteka roka iz stavka 4. ovoga članka Zavod odlučuje o osnovanosti prigovora na temelju raspoloživih činjenica i dokaza iz prethodno dostavljene dokumentacije i očitovanja.

(6) Ako je raniji žig rabljen u odnosu samo na dio proizvoda ili usluga za koje je registriran, za potrebe ispitivanja osnovanosti prigovora smatra se da je registriran samo za taj dio proizvoda ili usluga.

Zastoj postupka povodom prigovora zbog pokušaja nagodbe

Članak 48.

(1) Podnositelj prijave za registraciju žiga i podnositelj prigovora mogu zahtjevom koji oboje potpišu i podnesu tijekom postupka ispitivanja prigovora zatražiti da Zavod zastane s tim postupkom u svrhu pokušaja sklapanja nagodbe.

(2) Ako je podnesen zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, Zavod donosi zaključak o zastoju postupka i određuje nastavak postupka povodom prigovora najkasnije u roku od 24 mjeseca od podnošenja prvog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, ako do isteka toga roka postupak ne bude okončan.

(3) Ako u roku iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prijave za registraciju žiga i podnositelj prigovora dostave Zavodu obavijest o postignutoj nagodbi koju su oboje potpisali i kojom rješavaju sporna pitanja koja su predmet postupka povodom prigovora, Zavod donosi rješenje o obustavi postupka povodom prigovora.

Odlučivanje o osnovanosti prigovora

Članak 49.

(1) Ako se u postupku ispitivanja opravdanosti razloga iz prigovora utvrdi da je prigovor neosnovan, Zavod donosi rješenje o odbijanju prigovora i postupak povodom prijave za registraciju žiga nastavlja se nakon pravomoćnosti toga rješenja.

(2) Ako se u postupku ispitivanja opravdanosti razloga iz prigovora utvrdi da je prigovor osnovan u odnosu na sve proizvode i usluge iz prijave, Zavod donosi rješenje o usvajanju prigovora i odbijanju prijave za registraciju žiga u cijelosti.

(3) Ako se u postupku ispitivanja opravdanosti razloga iz prigovora utvrdi da je prigovor osnovan u odnosu na dio proizvoda ili usluga iz prijave, Zavod donosi rješenje o usvajanju prigovora i djelomičnom odbijanju prijave za registraciju žiga za te proizvode i usluge, a za ostali dio proizvoda ili usluga iz prijave postupak registracije žiga nastavlja se nakon pravomoćnosti toga rješenja.

POGLAVLJE IV. ODUSTANAK OD PRIJAVE, OGRANIČENJE POPISA PROIZVODA I USLUGA, IZMJENE I RAZDVAJANJE PRIJAVE

Odustanak od prijave i ograničenje popisa proizvoda ili usluga

Članak 50.

(1) Podnositelj prijave za registraciju žiga može u svakom trenutku odustati od svoje prijave ili ograničiti popis proizvoda ili usluga navedenih u prijavi.

(2) Ako je prijava objavljena, naknadni odustanak od prijave ili ograničenje popisa proizvoda ili usluga objavljuje se u službenom glasilu Zavoda.

(3) Ako podnositelj prijave za registraciju žiga ograniči popis proizvoda ili usluga nakon podnesenog prigovora na prijavu za registraciju žiga, Zavod podnositelja prigovora obavještava o ograničenju popisa proizvoda ili usluga te ga zaključkom poziva da se u roku od 15 dana od dana primitka zaključka očituje ostaje li i dalje pri podnesenom prigovoru.

(4) Zavod rješenjem obustavlja postupak po prigovoru i nastavlja postupak povodom prijave za registraciju žiga nakon pravomoćnosti toga rješenja, ako se podnositelj prigovora ne očituje u propisanom roku na poziv Zavoda iz stavka 3. ovog članka da ostaje pri podnesenom prigovoru ili ne obavijesti Zavod da odustaje od prigovora.

Ispravci u prijavi

Članak 51.

(1) Na zahtjev podnositelja prijave za registraciju žiga ili po službenoj dužnosti, ispravci u prijavi mogu se izvršiti samo u slučajevima kada je potrebno izvršiti ispravak imena ili adrese podnositelja prijave, pogreške u tekstu ili prijepisu ili ispravak neke druge očigledne pogreške, pod uvjetom da se takvim ispravkom izgled žiga bitno ne mijenja ili da se ne proširuje popis proizvoda ili usluga.

(2) Ako ispravci utječu na izgled žiga ili na popis proizvoda i usluga i ako su one uslijedile nakon objave, prijava žiga objavljuje se u službenom glasilu Zavoda kako je izmijenjena.

Razdvajanje prijave

Članak 52.

(1) Podnositelj prijave može prijavu razdvojiti podnošenjem izjave Zavodu da će dio proizvoda ili usluga iz prve prijave biti predmet jedne ili više razdvojenih prijava. Proizvodi ili usluge iz razdvojene prijave ne smiju se preklapati s proizvodima i uslugama koji ostaju u prvoj prijavi ili s onima iz drugih razdvojenih prijava.

(2) Izjava o razdvajanju prijave nije dopuštena:

1. ako se, kada je na prvu prijavu podnesen prigovor, razdvajanjem prijave razdvajaju proizvodi i usluge na koje se odnosi prigovor, do pravomoćnosti rješenja o prigovoru

2. prije nego što Zavod utvrdi datum podnošenja iz članka 34. ovoga Zakona i tijekom razdoblja za prigovor iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Razdvajanje proizvodi učinak od datuma na koji je ono uvedeno u spis koji vodi Zavod u odnosu na prvu prijavu.

(4) Razdvojena prijava zadržava datum podnošenja i sve datume prvenstva te senioritet prve prijave.

(5) Podatci o razdvojenim prijavama upisuju se u registar i objavljuju u službenom glasilu Zavoda .

(6) Ako se izjava o razdvajanju odnosi na prijavu koja je već objavljena sukladno članku 43. ovoga Zakona, razdvojena prijava se objavljuje. Objava ne otvara mogućnost novoga roka za podnošenje prigovora.

(7) Podatci i prilozi koje mora sadržavati izjava o razdvajanju prijave, njen upis u registar i objava propisuju se Pravilnikom.

(8) Ako Zavod utvrdi da nisu zadovoljeni zahtjevi iz stavka 1. i stavka 7. ovoga članka, Zavod zaključkom nalaže podnositelju prijave da ukloni nedostatke u roku od 30 dana od dana primitka zaključka.

(9) Ako podnositelj prijave ne ukloni nedostatke iz stavka 8. ovoga članka u propisanom roku, Zavod donosi rješenje o odbijanju razdvajanja prijave.

POGLAVLJE V. REGISTRACIJA ŽIGA I ISPRAVA O ŽIGU

Registracija žiga

Članak 53.

(1) Ako prijava za registraciju žiga udovoljava uvjetima za registraciju koji su određeni u ovom Zakonu i ako nije podnesen prigovor u roku iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona ili ako su svi postupci povodom podnesenih prigovora pravomoćno okončani zbog odustanka, odbacivanja ili na drugi način, Zavod zaključkom nalaže podnositelju prijave da plati propisanu naknadu troškova održavanja žiga u važenju tijekom prvog desetogodišnjeg razdoblja i za objavu podataka o žigu u roku od 30 dana od dana primitka toga zaključka.

(2) Ako naknada troškova iz stavka 1. ovoga članka ne bude plaćena u propisanom roku, Zavod donosi rješenje o obustavi postupka povodom prijave za registraciju žiga.

(3) Ako naknada troškova iz stavka 1. ovoga članka bude uplaćena u propisanom roku, žig se upisuje u registar žigova i objavljuje u službenom glasilu Zavoda te Zavod izdaje rješenje nositelju žiga o registraciji žiga.

(4) Podatci iz registracije žiga koji se objavljuju u službenom glasilu Zavoda propisuju se Pravilnikom.

Isprava o žigu

Članak 54.

(1) Na zahtjev nositelja žiga i uz uvjet da je prethodno plaćena propisana naknada troškova za izdavanje isprave o žigu, Zavod izdaje ispravu nositelju žiga nakon objave registriranog žiga u službenom glasilu Zavoda.

(2) Podatci koje sadržava isprava o žigu propisuju se Pravilnikom.

DIO PETI TRAJANJE, PRODULJENJE, IZMJENE I RAZDVAJANJE REGISTRACIJE ŽIGA

Trajanje registracije

Članak 55.

- (1) Žig se registrira za razdoblje od deset godina od datuma podnošenja prijave za registraciju žiga.
- (2) Registraciju je moguće produljiti u skladu s člankom 56. ovoga Zakona za daljnja razdoblja od deset godina.

Produljenje registracije žiga

Članak 56.

- (1) Registracija žiga produljuje se na zahtjev nositelja žiga ili osobe koja je za to ovlaštena na temelju propisa ili ugovora pod uvjetom da tijekom posljednje godine trajanja desetogodišnjega razdoblja zaštite Zavodu uplati propisanu naknadu troškova postupka za produljenje registracije žiga.
- (2) Zavod pravodobno obavještava nositelja žiga o isteku registracije. Izostanak ove obavijesti ne podrazumijeva odgovornost Zavoda i ne utječe na istek registracije.
- (3) Zahtjev za produljenje registracije žiga može se podnijeti u dodatnom roku od šest mjeseci od isteka registracije pod uvjetom da je naknada troškova produljenja uplaćena u dvostrukom iznosu unutar toga dodatnog roka.
- (4) Izvršenje plaćanja u propisanom roku iz stavka 1. odnosno u dodatnom roku iz stavka 3. ovoga članka smatra se zahtjevom za produljenje ako sadrži sve potrebne podatke za utvrđivanje svrhe plaćanja.
- (5) Podatci temeljem kojih se utvrđuje svrha plaćanja propisuju se Pravilnikom.
- (6) Ako je zahtjev podnesen i naknada troškova plaćena u odnosu na samo dio proizvoda ili usluga za koje je žig registriran, registracija se produljuje samo za te proizvode ili za te usluge.
- (7) Ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga članka produljenje registracije žiga upisuje se u registar i objavljuje u službenom glasilu Zavoda te Zavod donosi rješenje o produljenju registracije žiga.
- (8) Produljenje registracije žiga ili ovisno o slučaju, prestanak vrijednosti ako se registracija žiga ne produlji, proizvodi pravni učinak od sljedećeg dana nakon dana isteka registracije.

Izmjene u registraciji žiga

Članak 57.

- (1) Registrirani žig ne može se mijenjati u registru tijekom razdoblja registracije ili pri njezinu produljenju.
- (2) Iznimno, ako registrirani žig sadržava ime i adresu nositelja, svaka njegova izmjena koja ne utječe bitno na identitet žiga kako je on prvotno upisan u registar može se upisati u registar na zahtjev nositelja žiga.
- (3) Zahtjev za izmjenu uključuje element žiga koji se treba promijeniti i taj element u promijenjenoj inačici.
- (4) Ako zahtjev za izmjenu registriranog žiga ispunjava uvjete iz ovoga članka, Zavod upisuje izmjenu u registar i objavljuje je u službenom glasilu Zavoda s prikazom žiga u izmijenjenom obliku te donosi rješenje o takvoj izmjeni.
- (5) Treće strane na čija prava ta promjena može utjecati mogu osporavati takav upis u roku od tri mjeseca od objave.
- (6) Članci 44. i 45. ovoga Zakona primjenjuju se na objavu upisa izmjene u registar.

Promjena imena ili adrese

Članak 58.

- (1) Na zahtjev nositelja žiga, promjena imena ili adrese nositelja žiga koja nije izmjena žiga u skladu s člankom 57. stavkom 2. ovoga Zakona i koja nije posljedica cijelog ili djelomičnog prijenosa žiga unosi se u registar.
- (2) Podatci koje mora sadržavati zahtjev za upis promjene imena ili adrese propisuju se Pravilnikom.
- (3) Ako nisu ispunjeni uvjeti za upis promjene, Zavod zaključkom poziva nositelja žiga da ukloni te nedostatke u roku od 30 dana od dana primitka zaključka.
- (4) Ako nedostatak nije uklonjen u propisanom roku, Zavod rješenjem odbija zahtjev za upis promjene imena ili adrese nositelja žiga.
- (5) Ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga članka, promjena se upisuje u registar i objavljuje u službenom glasilu Zavoda.
- (6) Stavci od 1. do 5. ovoga članka primjenjuju se i na promjenu imena ili adrese zastupnika.
- (7) Stavci od 1. do 6. ovoga članka primjenjuju se na prijave za registraciju žiga.

Razdvajanje registracije

Članak 59.

- (1) Nositelj žiga može registracije razdvojiti podnošenjem izjave Zavodu da će dio proizvoda ili usluga iz prve registracije biti predmet jedne ili više razdvojenih registracija. Proizvodi ili usluge iz razdvojenih registracija ne smiju se preklapati s proizvodima i uslugama koji ostaju u prvoj registraciji ili s onima iz drugih razdvojenih registracija.

(2) Kada je protiv prve registracije Zavodu podnesen zahtjev za opoziv žiga ili prijedlog za oglašenje žiga ništavim onda izjava o razdvajanju nije dopuštena i ima učinak najave zahtjeva o razdvajanju proizvoda ili usluga na koje se odnosi do pravomoćnog okončanja postupka povodom zahtjeva za opoziv žiga ili prijedloga za oglašenje žiga ništavim.

(3) Razdvajanje proizvodi pravni učinak od datuma na koji je ono uvedeno u spis koji vodi Zavod u odnosu na prvu registraciju.

(4) Razdvojena registracija zadržava datum podnošenja i sve datume prvenstva te senioritet prve registracije.

(5) Podatci o razdvojenim registracijama upisuju se u registar i objavljuju u službenom glasilu Zavoda .

(6) Podatci koje mora sadržavati izjava o razdvajanju registracije, njen upis u registar i objava propisuju se Pravilnikom.

(7) Ako Zavod utvrdi da nije udovoljeno uvjetima iz stavka 1. i stavka 6. ovoga članka, Zavod zaključkom nalaže podnositelju prijave da ukloni nedostatke u roku od 60 dana od dana primitka zaključka.

(8) Ako nositelj žiga ne ukloni nedostatke iz stavka 7. ovoga članka u propisanom roku, Zavod donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za razdvajanje registracije.

DIO ŠESTI ODRICANJE, OPOZIV I NIŠTAVOST ŽIGA

POGLAVLJE I. ODRICANJE

Odricanje od žiga

Članak 60.

(1) Nositelj žiga može se pisanom izjavom odreći žiga u odnosu na dio ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je registriran. Odricanje proizvodi učinak nakon upisa u registar i objavljuje se u službenom glasilu Zavoda.

(2) Valjanost odricanja od žiga koja se prijavljuje Zavodu nakon podnošenja zahtjeva za opoziv toga žiga sukladno članku 61. ovoga Zakona uvjetovana je pravomoćnim odbijanjem ili povlačenjem zahtjeva za opoziv.

(3) Odricanje se upisuje u registar samo uz suglasnost nositelja prava koje se odnosi na žig. Ako je licencija upisana u registar, odricanje se upisuje u registar samo ako nositelj žiga dokaže da je stjecatelja licencije obavijestio o svojoj namjeri odricanja.

(4) Odricanje iz stavka 3. ovoga članka upisuje se u registar i Zavod izdaje rješenje o provedenom upisu nakon isteka roka od tri mjeseca od dana na koji je nositelj dokazao Zavodu da je obavijestio stjecatelja licencije o namjeri odricanja ili prije isteka toga roka, odmah po ishodu suglasnosti stjecatelja licencije.

(5) Podatci koje mora sadržavati izjava o odricanju iz stavka 1. ovoga članka i vrsta dokumentacije potrebna za utvrđivanje suglasnosti treće strane u skladu sa stavkom 3. ovoga članka propisuju se Pravilnikom.

(6) Ako uvjeti propisani za odricanje iz ovoga članka nisu ispunjeni, Zavod o nedostacima obavješćuje nositelja žiga i zaključkom ga poziva da ukloni utvrđene nedostatke u roku od 30 dana od dana primitka zaključka.

(7) Ako nedostaci nisu uklonjeni u propisanom roku, Zavod donosi rješenje o odbijanju upisa odricanja u registar.

POGLAVLJE II. OPOZIV ŽIGA

Podnošenje zahtjeva i razlozi za opoziv žiga

Članak 61.

(1) Zahtjev za opoziv žiga Zavodu može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba za dio ili sve proizvode ili usluge u odnosu na koje je osporavani žig registriran.

(2) Žig može biti opozvan ako se nije stvarno rabio u skladu s člankom 19. ovoga Zakona nakon datuma registracije unutar neprekinutog razdoblja od pet godina, a ne postoje opravdani razlozi za neuporabu.

(3) Žig može biti opozvan, nakon datuma registracije, i u slučaju ako::

1. zbog djelovanja ili nedjelovanja nositelja žig postane u trgovini uobičajeni naziv za proizvode ili usluge u odnosu na koje je registriran

2. zbog uporabe od strane nositelja žiga ili s njegovim odobrenjem, a u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran, žig može javnost dovesti u zabludu, osobito u pogledu vrste, kakvoće ili zemljopisnoga podrijetla tih proizvoda ili usluga.

(4) Zahtjev za opoziv žiga mora sadržavati podatke i priloge koji se propisuju Pravilnikom.

Postupak povodom opoziva

Članak 62.

(1) Zavod ispituje je li zahtjev za opoziv žiga podnesen u skladu s uvjetima iz članka 61. ovoga Zakona.

(2) Ako je zahtjev za opoziv žiga podnesen prije isteka razdoblja od pet godina od datuma registracije osporavanog žiga ili ako nije podnesen iz razloga navedenih u članku 61. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona, Zavod rješenjem odbacuje zahtjev.

(3) Ako zahtjev za opoziv žiga ne sadrži podatke i priloge kako je propisano Pravilnikom, Zavod zaključkom nalaže podnositelju zahtjeva da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka uredi zahtjev.

(4) Ako podnositelj zahtjeva za opoziv žiga u propisanom roku ne postupi prema zaključku Zavoda i ne uredi zahtjev u smislu stavka 3. ovoga članka, a po zahtjevu se ne može postupiti, zahtjev se odbacuje rješenjem.

(5) Ako je udovoljeno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, Zavod obavješćuje nositelja osporavanog žiga o podnesenom zahtjevu za opoziv, dostavlja mu primjerak zahtjeva i poziva ga da se u roku od 60 dana od dana primitka obavijesti očituje na zahtjev.

(6) Ako se nositelj osporavanog žiga ne očituje na zahtjev u propisanom roku, žig se opoziva rješenjem za one proizvode ili usluge u odnosu na koje je zahtjev podnesen.

(7) Ako se nositelj osporavanog žiga očituje na zahtjev, Zavod primjerak očitovanja prosljeđuje podnositelju zahtjeva za opoziv žiga i poziva ga na očitovanje u roku od 60 dana od dana primitka poziva.

(8) Ako se podnositelj zahtjeva za opoziv ne očituje u propisanom roku iz stavka 7. ovoga članka, Zavod donosi odluku na temelju raspoloživih činjenica iz prethodno dostavljene dokumentacije i očitovanja.

(9) Na zahtjev, rokovi iz stavaka 5. i 7. ovoga članka mogu se produžiti najviše za 60 dana.

(10) Ako to ocijeni potrebnim, Zavod može u postupku povodom zahtjeva za opoziv odrediti usmenu raspravu.

Odlučivanje o osnovanosti zahtjeva za opoziv

Članak 63.

(1) Nakon proteka roka iz članka 62. stavka 7. ovoga Zakona, Zavod ispituje osnovanost razloga za opoziv žiga.

(2) U postupku ispitivanja opravdanosti razloga za opoziv žiga Zavod može pozivati stranke na podnošenje dodatnih dokaza, dokumentacije i očitovanja u roku od 60 dana od dana primitka poziva.

(3) Na zahtjev, rok iz stavka 2. ovoga članka može se produžiti najviše za 60 dana.

(4) Ako stranka u postupku ne odgovori na poziv u propisanom roku iz stavka 2. ovoga članka, Zavod donosi odluku na temelju raspoloživih činjenica iz prethodno dostavljene dokumentacije.

(5) Ne može se zahtijevati da žig bude opozvan kad stvarna uporaba žiga u skladu s člankom 19. ovoga Zakona započne ili se nastavi nakon isteka neprekinutog petogodišnjeg razdoblja i prethodi podnošenju zahtjeva za opoziv. Međutim, uporaba koja je započela ili se nastavila nakon neprekinutog razdoblja od pet godina neuporabe, u razdoblju od tri mjeseca koje prethodi datumu podnošenja zahtjeva za opoziv, ne uzima se obzir ako su pripreme za početak ili nastavak uporabe počele tek nakon što je nositelj saznao da zahtjev za opoziv može biti podnesen.

(6) Ako Zavod u postupku ispitivanja opravdanosti razloga za opoziv žiga utvrdi da je zahtjev neosnovan, zahtjev se odbija rješenjem.

(7) Ako Zavod u postupku ispitivanja opravdanosti razloga za opoziv žiga utvrdi da je zahtjev osnovan, žig se opoziva rješenjem za dio ili sve proizvode ili usluge.

(8) Kad je žig opozvan, smatra se da registrirani žig nema učinke od datuma podnošenja zahtjeva za opoziv u opsegu u kojem su prava nositelja toga žiga opozvana.

(9) Opoziv žiga upisuje se u registar žigova nakon pravomoćnosti rješenja o opozivu i objavljuje se u službenom glasilu Zavoda.

POGLAVLJE III. NIŠTAVOST ŽIGA

Postupak za oglašenje žiga ništavim temeljem apsolutnih razloga

Članak 64.

(1) Postupak za oglašenje žiga ništavim za dio ili sve proizvode ili usluge u odnosu na koje je žig registriran, a koji se temelji na razlozima iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona, može se pokrenuti po službenoj dužnosti, na prijedlog ovlaštenog državnog tijela ili na prijedlog zainteresirane osobe i žig se može oglasiti ništavim samo ako takvi razlozi ništavosti postoje u vrijeme donošenja rješenja o oglašenju žiga ništavim.

(2) Postupak za oglašenje žiga ništavim može se pokrenuti na prijedlog zainteresirane osobe i u slučaju ako je podnositelj prijave postupao u zloj vjeri u trenutku podnošenja prijave za registraciju toga žiga.

(3) Ako je žig registriran protivno odredbama članka 9. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, ipak se ne može oglasiti ništavim ako nositelj takvog žiga dokaže da je žig zbog svoje uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran prije datuma podnošenja prijedloga za oglašenje žiga ništavim.

(4) Prijedlog za oglašenje žiga ništavim temeljem apsolutnih razloga mora sadržavati podatke i priloge koji se propisuju Pravilnikom.

Postupak za oglašenje žiga ništavim temeljem relativnih razloga

Članak 65.

(1) Postupak za oglašenje žiga ništavim koji se temelji na razlozima iz članka 10. ovoga Zakona za dio ili sve proizvode ili usluge u odnosu na koje je osporavani žig registriran mogu pokrenuti prijedlogom :

1. nositelji ranijih žigova u skladu s člankom 10. stavak 2. ovoga Zakona pod uvjetima iz članka 10. stavak 1. ovoga Zakona, kao i stjecatelji licencije koji imaju odobrenje nositelja tih žigova

2. nositelji nekog od ranijih prava iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona

3. osobe koje imaju tvrtku u smislu članka 10. stavka 4. ovoga Zakona

4. nositelji ranijih žigova u smislu članka 10. stavka 5. ovoga Zakona

5. osobe koje su na temelju zakonodavstva Europske unije ili pravnih propisa Republike Hrvatske kojima se predviđa zaštita oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla ovlaštene ostvarivati prava iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) U pogledu dokaza koji se podnose uz prijedlog za oglašenje žiga ništavim, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 45. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Ako je nositelj nekog od prava iz članka 10. ovoga Zakona, na kojem se temelji prijedlog za oglašenje žiga ništavim, već ranije podnio prijedlog za oglašenje žiga ništavim, ne može podnijeti novi prijedlog za oglašenje žiga ništavim na temelju nekoga drugog od prava iz toga članka, a na koje se mogao pozvati u prvom prijedlogu.

(4) Žig se ne može oglasiti ništavim ako je nositelj nekog od prava iz članka 10. ovoga Zakona, na kojem se temelji prijedlog za oglašenje žiga ništavim, izričito odobrio registraciju žiga prije podnošenja takvog prijedloga.

(5) Ako je na datum podnošenja prijedloga za oglašenje žiga ništavim temeljem ranijeg žiga u tijeku postupak povodom zahtjeva za opoziv ili prijedloga za oglašenje toga ranijeg žiga ništavim, Zavod donosi rješenje o prekidu postupka povodom prigovora do pravomoćnosti rješenja iz prije pokrenutih postupaka opoziva ili oglašenja žiga ništavim.

(6) Prijedlog za oglašenje žiga ništavim može se podnijeti na temelju jednog ili više ranijih prava, pod uvjetom da sva pripadaju istom nositelju.

(7) Prijedlog za oglašenje žiga ništavim temeljem relativnih razloga mora sadržavati podatke i priloge koji se propisuju Pravilnikom.

Neuporaba kao način obrane u postupcima za oglašenje ništavosti

Članak 66.

(1) U postupcima za oglašenje ništavosti na temelju registriranog žiga s ranijim datumom podnošenja prijave ili ranijim datumom prvenstva, ako nositelj kasnijeg žiga izričito to zatraži, nositelj ranijega žiga mora dokazati da je tijekom petogodišnjeg razdoblja koje prethodi datumu podnošenja prijedloga za oglašenje žiga ništavim raniji žig bio u stvarnoj uporabi kako je previđeno člankom 19. ovoga Zakona u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran i koje navodi kao razlog za svoj prijedlog ili da postoje opravdani razlozi za neuporabu, pod uvjetom da je raniji žig na datum podnošenja prijedloga za oglašenje žiga ništavim bio registriran najmanje pet godina.

(2) Zavod nositelja ranijeg žiga zaključkom poziva da se očituje na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u roku od 60 dana od dana primitka zaključka.

(3) Ako se nositelj ranijeg žiga ne očituje na zahtjev za dokaz uporabe u propisanom roku ili ne dokaže uporabu ili opravdane razloge neuporabe ranijeg žiga, prijedlog za oglašenje žiga ništavim odbija se rješenjem.

(4) Ako se nositelj ranijeg žiga očituje na zahtjev za dokaz uporabe toga žiga u propisanom roku Zavod će proslijediti nositelju osporavanog žiga primjerak očitovanja i pozvati ga da se očituje u roku od 60 dana od dana primitka poziva.

(5) Istekom roka iz stavka 4. ovoga članka Zavod odlučuje o osnovanosti prijedloga za oglašenje žiga ništavim na temelju raspoloživih činjenica iz prethodno dostavljene dokumentacije i očitovanja.

(6) Ako je raniji žig rabljen u odnosu samo na dio proizvoda ili usluga za koje je registriran, za potrebe ispitivanja opravdanosti prijedloga za oglašenje žiga ništavima smatra se da je registriran samo za taj dio proizvoda ili usluga.

Nedostatak razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga koji sprečava oglašenje registriranog žiga ništavim

Članak 67.

Prijedlog za oglašenje ništavosti na temelju ranijeg žiga neće biti usvojen na datum prijedloga za ništavost ako ne bi bio usvojen na datum podnošenja prijave ili na datum prvenstva kasnijeg žiga iz bilo kojeg od sljedećih razloga:

1. raniji žig koji se može oglasiti ništavim u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkama 2., 3. i 4. ovoga Zakona još nije stekao razlikovni karakter kako je navedeno u članku 9. stavku 2. ovoga Zakona

2. prijedlog za oglašenje ništavosti temelji se na članku 10. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona, a raniji žig još nije postigao dovoljnu razlikovnost koja bi opravdala vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu u skladu sa značenjem članka 10. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

3. prijedlog za oglašenje ništavosti temelji se na članku 10. stavku 1. točki 3. ovoga Zakona, a raniji žig još nije stekao ugled u skladu sa značenjem članka 10. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona.

Prekluzija oglašenja ništavosti kao posljedica toleriranja

Članak 68.

(1) Ako nositelj ranijeg žiga iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno trpi uporabu kasnijega žiga, on više nema pravo na temelju ranijeg žiga podnijeti prijedlog za oglašenje kasnijega žiga ništavim ili se usprotiviti uporabi kasnijega žiga u odnosu na proizvode ili usluge za koje se rabi taj kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijega žiga podnesena u zloj vjeri.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se i na nositelje prava iz članka 10. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nositelj kasnijeg žiga nema pravo usprotiviti se uporabi ranijega prava iako više nije moguće pozivati se na to ranije pravo protiv kasnijega žiga.

I spitivanje prijedloga za oglašenje žiga ništavim

Članak 69.

(1) Zavod ispituje je li prijedlog za oglašenje žiga ništavim podnesen u skladu s uvjetima iz članka 64. ovoga Zakona ili, ovisno o slučaju, u skladu s uvjetima iz članka 65. ovoga Zakona.

(2) Ako prijedlog za oglašenje žiga ništavim nije podnesen od strane ovlaštene osobe iz članka 64. stavka 1. ili, ovisno o slučaju, iz članka 65. stavka 1. te ako nije podnesen u skladu s odredbama članka 65. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, a po prijedlogu se ne može postupiti, Zavod rješenjem odbacuje prijedlog.

(3) Ako prijedlog za oglašenje žiga ništavim ne sadrži podatke i priloge propisane Pravilnikom sukladno članku 64. stavka 4. ovoga Zakona ili, ovisno o slučaju, iz članka 65. stavka 7. ovoga Zakona, Zavod zaključkom nalaže podnositelju prijedloga da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka uredi prijedlog.

(4) Ako podnositelj prijedloga u propisanom roku ne postupi prema zaključku Zavoda i ne uredi prijedlog u smislu stavka 3. ovoga članka, a po prijedlogu se ne može postupiti, Zavod rješenjem odbacuje prijedlog.

(5) Ako je udovoljeno uvjetima za pokretanje postupka povodom prijedloga za oglašenje žiga ništavim, Zavod obavještuje nositelja osporavanoga žiga o pokrenutom postupku za oglašenje žiga ništavim, dostavlja mu primjerak prijedloga i zaključkom ga poziva da se u roku od 60 dana od dana primitka zaključka očituje na prijedlog.

(6) Rok iz stavka 5. ovoga članka može se na zahtjev produžiti najviše za 60 dana.

(7) Ako se nositelj osporavanog žiga ne očituje na prijedlog za oglašenje žiga ništavim u propisanom roku, žig se rješenjem oglašava ništavim, čime se žig poništava za one proizvode ili usluge u odnosu na koje je postupak pokrenut.

(8) Ako to ocijeni potrebnim, Zavod može u postupku povodom zahtjeva za oglašenje žiga ništavim odrediti usmenu raspravu.

Odlučivanje o osnovanosti zahtjeva za oglašenje žiga ništavim

Članak 70.

(1) Ako se nositelj osporavanog žiga očitovao u propisanom roku iz članka 69. stavka 5. ovoga Zakona, Zavod ispituje opravdanost razloga navedenih u prijedlogu za oglašenje žiga ništavim u granicama toga prijedloga u odnosu na dio ili sve proizvode ili usluge u odnosu na koje je osporavani žig registriran.

(2) U postupku ispitivanja prijedloga za oglašenje žiga ništavim Zavod može pozivati stranke na podnošenje dodatnih dokaza, dokumentacije i očitovanja u roku od 60 dana od dana primitka poziva.

(3) Rok iz stavka 2. ovoga članka može se na prijedlog produžiti najviše za 60 dana.

(4) Ako stranka u postupku ne odgovori na poziv u propisanom roku iz stavka 2. ovoga članka, Zavod donosi odluku na temelju raspoloživih činjenica iz prethodno dostavljene dokumentacije.

(5) Ako Zavod u postupku ispitivanja prijedloga za oglašenje žiga ništavim utvrdi da je prijedlog neosnovan, prijedlog se odbija rješenjem.

(6) Ako Zavod u postupku ispitivanja prijedloga za oglašenje žiga ništavim utvrdi da je prijedlog osnovan, žig se rješenjem oglašava ništavim, čime se žig poništava za dio ili sve proizvode ili usluge za koje je registriran.

(7) Kad je žig oglašen ništavim, smatra se da žig nema učinke od samog početka, u opsegu u kojem je taj žig oglašen ništavim.

(8) Oglašenje žiga ništavim upisuje se u registar žigova nakon pravomoćnosti rješenja o oglašenju ništavosti i objavljuje se u službenom glasilu Zavoda.

(9) Ako se u postupku ispitivanja osnovanosti prijedloga za oglašenje žiga ništavim registriranog na ime trgovačkog zastupnika u kojem je zatražen prijenos takvog žiga sukladno članku 24. stavku 1. ovoga Zakona utvrdi opravdanost razloga za oglašenje žiga ništavim, umjesto da proglasi žig ništavim, Zavod donosi rješenje o prijenosu žiga u korist nositelja žiga i nakon pravomoćnosti toga rješenja upisuje prijenos žiga u registar.

DIO SEDMI POSEBNE ODREDBE O ZAJEDNIČKIM I JAMSTVENIM ŽIGOVIMA

POGLAVLJE I. ZAJEDNIČKI ŽIGOVI

Pojam i primjena odredbi

Članak 71.

(1) Zajednički žig je žig koji je kao takav naznačen u prijavi žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruženja koje je nositelj toga žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzeća.

(2) Prijavu zajedničkog žiga mogu podnositi udruženja proizvođača, pružatelja usluga ili trgovaca koje, sukladno zakonu koji se na njih primjenjuje, u svoje ime mogu ostvarivati prava i preuzimati obveze svake vrste, sklapati ugovore ili poduzimati druge pravne radnje, tužiti i biti tužene, kao i pravne osobe na koje se primjenjuje javno pravo.

(3) Odstupajući od odredbe iz članka 9. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, znakovi ili oznake koji u trgovini mogu služiti za označavanje zemljopisnoga podrijetla proizvoda ili usluga mogu se zaštititi kao zajednički žig.

(4) Zajednički žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu znakova ili oznaka iz stavka 3. ovoga članka, pod uvjetom da ih rabi u skladu s ustaljenom i poštenom praksom u industrijskoj i trgovačkoj djelatnosti; posebno se na takav žig ne može pozvati protiv treće strane koja ima pravo rabiti zemljopisni naziv.

(5) Ostale odredbe ovoga Zakona i Pravilnika o žigu koje se odnose na nacionalne prijave ili registracije individualnih žigova primjenjuju se na zajedničke žigove osim ako odredbe ovoga poglavlja Zakona propisuju drugačije .

Pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga

Članak 72.

(1) Podnositelj prijave za registraciju zajedničkog žiga mora podnijeti Zavodu pravila kojima se uređuje njegova uporaba najkasnije u roku od dva mjeseca od datuma podnošenja prijave.

(2) Pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga moraju sadržavati popis osoba ovlaštenih za uporabu toga žiga, uvjete članstva u udruženju i uvjete za uporabu žiga, uključujući sankcije za slučaj zlouporabe zajedničkog žiga ili kršenje odredbi pravila. Pravilima kojima se uređuje uporaba žiga iz članka 71. stavka 3. ovoga Zakona mora se dopustiti svakoj osobi čiji proizvodi ili usluge potječu iz određenog zemljopisnog područja da postane članicom udruženja koje je nositelj žiga pod uvjetom da zadovoljava druge uvjete iz pravila.

(3) Podatci koje moraju sadržavati pravila o zajedničkom žigu propisuju se Pravilnikom.

(4) Ako pravila ne sadrže podatke i uvjete propisane stavicima 2. i 3. ovoga članka, Zavod zaključkom poziva podnositelja prijave da ukloni utvrđene nedostatke u roku od 30 dana od dana primitka zaključka.

Odbijanje prijave zajedničkog žiga

Članak 73.

(1) Osim razloga za odbacivanje, ili ovisno o slučaju, odbijanje prijave za registraciju žiga iz članaka 41. i 42. ovoga Zakona, uz iznimku predviđenu u članku 71. stavku 3. ovoga Zakona, prijava za registraciju zajedničkog žiga odbija se ako nije podnesena u skladu s odredbama članka 71. i 72. ovoga Zakona ili ako su pravila koja uređuju njegovu uporabu protivna javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima.

(2) Prijava za registraciju zajedničkog žiga također se odbija ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu u odnosu na karakter ili značenje žiga, posebno ako postoji vjerojatnost da ga se smatra nečim drugim, a ne zajedničkim žigom.

(3) Prijava se ne odbija ako podnositelj prijave nakon izmjene pravila kojima se uređuje uporaba žiga zadovoljava uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Primjedbe trećih strana na prijavu zajedničkog žiga

Članak 74.

Primjedbe trećih strana na prijavu zajedničkog žiga sukladno članku 44. ovoga Zakona može se temeljiti i na razlozima odbijanja za zajednički žig propisanim u članku 73. ovoga Zakona.

Uporaba zajedničkog žiga

Članak 75.

Uvjeti iz članka 19. ovoga Zakona i ostali uvjeti koje ovaj Zakon propisuje u pogledu uporabe žigova u odnosu na zajedničke žigove bit će zadovoljeni ako bilo koja osoba koja je ovlaštena rabiti zajednički žig taj žig rabi u skladu s člankom 19. ovoga Zakona.

Izmjena pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga

Članak 76.

(1) Nositelj zajedničkog žiga mora Zavodu podnijeti sva izmijenjena pravila kojima se uređuje uporaba toga žiga.

(2) Izmjena se upisuje u registar i podatak o tome objavljuje ako izmijenjena pravila udovoljavaju uvjetima iz članka 72. ovoga Zakona ili ako ne uključuju neki od razloga za odbijanje prijave iz članka 73. ovoga Zakona.

(3) U skladu s člankom 74. ovoga Zakona primjedbe trećih strana mogu se također dostaviti u odnosu na izmijenjena pravila kojima se uređuje uporaba.

(4) Za potrebe ovoga Zakona, izmjena pravila kojima se uređuje uporaba proizvode učinak od datuma upisa podatka o izmjeni u registar.

Osobe koje imaju pravo pokrenuti postupak zbog povrede zajedničkog žiga

Članak 77.

(1) Odredbe članka 125. ovoga Zakona koje se odnose na prava stjecatelja licencije primjenjuju se na svaku osobu koja je ovlaštena rabiti zajednički žig.

(2) Nositelj zajedničkog žiga ima pravo zahtijevati naknadu štete u ime osoba koje su ovlaštene rabiti zajednički žig ako su pretrpjele štetu koja je posljedica neovlaštene uporabe toga žiga.

Razlozi za opoziv zajedničkog žiga

Članak 78.

Osim razloga za opoziv propisanih u članku 61. ovoga Zakona, prava nositelja zajedničkog žiga opozivaju se na temelju zahtjeva podnesenog Zavodu, iz bilo kojeg od sljedećih razloga:

1. nositelj zajedničkog žiga ne poduzima razumne mjere kojima bi spriječio da se žig rabi na način koji nije u skladu s uvjetima uporabe, utvrđenim u pravilima kojima se uređuje uporaba uključujući sve njihove izmjene upisane u registru

2. način na koji ovlaštene osobe rabe zajednički žig uzrokuje dovođenje javnosti u zabludu na način utvrđen u članku 73. stavku 2. ovoga Zakona

3. izmjena pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga upisana je u registru protivno odredbi članka 72. stavka 2. ovoga Zakona, osim ako nositelj žiga daljnjim izmjenama pravila kojima se uređuje uporaba uspije zadovoljiti uvjete te odredbe.

Razlozi za ništavost zajedničkog žiga

Članak 79.

Osim razloga za ništavost propisanih ovim Zakonom, uz iznimku predviđenu u članku 71. stavku 3. ovoga Zakona, zajednički žig koji je registriran protivno odredbama iz članka 73. ovoga Zakona oglašava se ništavim na temelju prijedloga podnesenog Zavodu, osim ako nositelj zajedničkog žiga izmjenom pravila kojima se uređuje uporaba uspije zadovoljiti uvjete te odredbe.

POGLAVLJE II. JAMSTVENI ŽIGOVI

Pojam i primjena odredbi

Članak 80.

(1) Jamstveni žig je žig koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga koje je odobrio nositelj žiga u odnosu na materijal, način proizvodnje proizvoda

ili pružanja usluga, kvalitetu, ispravnost ili druga obilježja od proizvoda i usluga koji nisu označeni na taj način.

(2) Svaka fizička ili pravna osoba, uključujući institucije, tijela vlasti i tijela koja podliježu javnom pravu, može podnijeti prijavu za registraciju jamstvenog žiga pod uvjetom da ta osoba ne obavlja djelatnost koja uključuje nabavu proizvoda ili usluga one vrste koju odobrava kao nositelj žiga iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ostale odredbe ovoga Zakona i Pravilnika o žigu koje se odnose na nacionalne prijave ili registracije individualnih žigova primjenjuju se na jamstvene žigove osim ako odredbe ovoga poglavlja Zakona propisuju drugačije.

Pravila kojima se uređuje uporaba jamstvenog žiga

Članak 81.

(1) Podnositelj prijave za registraciju jamstvenog žiga mora podnijeti Zavodu pravila kojima se uređuje njegova uporaba najkasnije u roku od dva mjeseca od datuma podnošenja prijave.

(2) Pravila kojima se uređuje uporaba jamstvenog žiga utvrđuju osobe ovlaštene za uporabu žiga, obilježja koja se odobravaju žigom, načine na koji tijelo za izdavanje odobrenja treba testirati ta obilježja i nadzirati uporabu žiga. Tim se pravilima također određuju uvjeti uporabe jamstvenog žiga, uključujući kazne.

(3) Podatci koje moraju sadržavati pravila o jamstvenom žigu propisuju se Pravilnikom.

(4) Ako pravila ne sadrže podatke i uvjete propisane stavcima 2. i 3. ovoga članka, Zavod zaključkom poziva podnositelja prijave da ukloni utvrđene nedostatke u roku od 30 dana od dana primitka zaključka.

Odbijanje prijave jamstvenog žiga

Članak 82.

(1) Osim razloga za odbacivanje ili ovisno o slučaju odbijanja prijave za registraciju žiga iz članaka 41. i 42. ovoga Zakona, prijava za registraciju jamstvenog žiga odbija se ako nije podnesena u skladu s odredbama članka 80. i 81. ovoga Zakona ili ako su pravila kojima se uređuje njegova uporaba protivni javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima.

(2) Prijava za registraciju jamstvenog žiga također se odbija ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu u odnosu na karakter ili značenje žiga, osobito ako postoji vjerojatnost da ga se smatra nečim drugim, a ne jamstvenim žigom.

(3) Prijava se ne odbija ako podnositelj prijave nakon izmjene pravila kojima se uređuje uporaba žiga zadovoljava uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Primjedbe trećih strana na prijavu jamstvenog žiga

Članak 83.

Primjedbe trećih strana na prijavu jamstvenog žiga sukladno članku 44. ovoga Zakona može se temeljiti i na razlozima odbijanja za jamstveni žig propisanim u članku 82. ovoga Zakona.

Uporaba jamstvenog žiga

Članak 84.

Uvjeti iz članka 19. ovoga Zakona i ostali uvjeti koje ovaj Zakon propisuje u pogledu uporabe žigova u odnosu na jamstvene žigove bit će zadovoljeni ako bilo koja osoba koja je ovlaštena rabiti jamstveni žig taj žig rabi u skladu s člankom 19. ovoga Zakona.

Izmjena pravila kojima se uređuje uporaba jamstvenog žiga

Članak 85.

(1) Nositelj jamstvenog žiga mora Zavodu podnijeti sva izmijenjena pravila kojima se uređuje uporaba toga žiga.

(2) Izmjena se upisuje u registar i objavljuju se podatci o tome ako izmijenjena pravila udovoljavaju uvjetima iz članka 81. ovoga Zakona ili ako ne uključuju neki od razloga za odbijanje prijave iz članka 82. ovoga Zakona.

(3) U skladu s člankom 83. ovoga Zakona primjedbe trećih strana mogu se također dostaviti u odnosu na izmijenjena pravila kojima se uređuje uporaba.

(4) Za potrebe ovoga Zakona, izmjena pravila kojima se uređuje uporaba žiga proizvode učinak od datuma upisa podatka o izmjeni u registar.

Prijenos jamstvenog žiga

Članak 86.

Odstupajući od odredbi članka 22. ovoga Zakona, jamstveni žig može se prenijeti samo na osobu koja ispunjava uvjete propisane člankom 80. stavkom 2. ovoga Zakona.

Osobe koje imaju pravo pokrenuti postupak zbog povrede jamstvenog žiga

Članak 87.

(1) Pravo pokretanja postupka zbog povrede jamstvenog žiga ima samo nositelj jamstvenog žiga ili osoba koju je on posebno ovlastio u tu svrhu.

(2) Nositelj jamstvenog žiga ima pravo zahtijevati naknadu štete u ime osoba ovlaštenih za uporabu žiga ako su pretrpjele štetu kao posljedicu neovlaštene uporabe žiga.

Razlozi za opoziv jamstvenog žiga

Članak 88.

Osim razloga za opoziv propisanih u članku 61. ovoga Zakona, prava nositelja jamstvenog žiga opozivaju se na temelju zahtjeva podnesenoga Zavodu, iz bilo kojeg od sljedećih razloga:

1. nositelj jamstvenog žiga više ne ispunjava uvjete propisane člankom 80. stavkom 2. ovoga Zakona
2. nositelj jamstvenog žiga ne poduzima razumne mjere kojima bi spriječio da se žig rabi na način koji nije u skladu s uvjetima uporabe utvrđenima u pravilima kojima se uređuje uporaba uključujući sve njihove izmjene upisane u registar
3. način na koji je nositelj rabio jamstveni žig uzrokuje da žig dovede javnost u zabludu na način utvrđen u članku 82. stavku 2. ovoga Zakona
4. izmjena pravila kojima se uređuje uporaba upisana je u registru protivno odredbi članka 85. stavka 2. ovoga Zakona, osim ako nositelj žiga daljnjim izmjenama pravila kojima se uređuje uporaba uspije zadovoljiti uvjete tih odredbi.

Razlozi za ništavost jamstvenog žiga

Članak 89.

Osim razloga za ništavost propisanih ovim Zakonom, jamstveni žig koji je registriran protivno odredbama iz članka 81. ovoga Zakona oglašava se ništavim na temelju prijedloga podnesenog Zavodu, osim ako nositelj jamstvenog žiga izmjenom pravila kojima se uređuje uporaba uspije zadovoljiti uvjete te odredbe.

DIO OSMI MEĐUNARODNA REGISTRACIJA ŽIGA

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Primjena odredbi

Članak 90.

Ako odredbe ovoga dijela Zakona ili odredbe Madridskog sporazuma i Madridskog protokola ne propisuju drugačije, ovaj se Zakon i Pravilnik o žigu primjenjuju na međunarodne registracije žiga temeljene na nacionalnoj prijavi žiga ili nacionalno registriranom žigu kao i na međunarodne registracije žiga upisane u međunarodni registar koji vodi Međunarodni ured u kojima je naznačena Republika Hrvatska.

POGLAVLJE II. MEĐUNARODNA REGISTRACIJA ŽIGA NA TEMELJU NACIONALNE PRIJAVE ILI NACIONALNE REGISTRACIJE ŽIGA

Podnošenje međunarodne prijave žiga

Članak 91.

(1) Međunarodna prijava žiga u skladu s člankom 3. Madridskog protokola koja se temelji na nacionalnoj prijavi žiga ili nacionalnoj registraciji žiga podnosi se Zavodu.

(2) Podnositelj međunarodne prijave žiga može biti svaki nositelj nacionalne prijave žiga ili nositelj nacionalne registracije žiga ako je državljanin Republike Hrvatske ili ima u njoj prebivalište, ili ima u njoj stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko poduzeće.

(3) Kada se međunarodna prijava žiga podnosi prije nacionalne registracije žiga, podnositelj međunarodne prijave mora naznačiti da li će se međunarodna registracija temeljiti na nacionalnoj prijavi žiga ili na nacionalnoj registraciji žiga. Kada se međunarodna registracija temelji na nacionalnoj registraciji žiga koji je registriran nakon datuma podnošenja međunarodne prijave žiga, smatra se da je Zavod takvu međunarodnu prijavu primio na dan nacionalne registracije žiga.

(4) Sastojci i prilozi uz međunarodnu prijavu moraju biti podneseni u skladu s Madridskim protokolom i Pravilnikom o žigu .

Ispitivanje urednosti međunarodne prijave žiga

Članak 92.

(1) Ako međunarodna prijava žiga udovoljava uvjetima iz članka 91. ovoga Zakona, Zavod prosljeđuje prijavu Međunarodnom uredu.

(2) Ako međunarodna prijava žiga ne udovoljava uvjetima iz članka 91. ovoga Zakona, Zavod zaključkom nalaže podnositelju međunarodne prijave da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka uredi prijavu.

(3) Rok iz stavka 2. ovoga članka može se na zahtjev produžiti najviše za 30 dana.

(4) Ako podnositelj međunarodne prijave žiga ne postupi prema zaključku Zavoda i ne ukloni nedostatke u smislu stavka 2. ovoga članka, međunarodna prijava žiga se odbacuje rješenjem.

U pis u registar žigova

Članak 93.

Datum i broj međunarodne registracije koja se temelji na nacionalnoj prijavi žiga ili na nacionalnoj registraciji žiga upisuje se u registar žigova koji vodi Zavod.

Obavijest o ništavosti nacionalne prijave ili nacionalne registracije žiga

Članak 94.

U roku od pet godina od datuma međunarodne registracije žiga Zavod obavješćuje Međunarodni ured o svim činjenicama i odlukama koje utječu na valjanost nacionalne prijave žiga ili nacionalne registracije žiga na kojoj se temeljila međunarodna registracija.

Podnošenje zahtjeva za teritorijalno proširenje nakon međunarodne registracije i zahtjeva za upis promjene u međunarodnom registru

Članak 95.

(1) Zahtjev za teritorijalno proširenje koji se podnosi nakon međunarodne registracije žiga i zahtjev za upis promjene u međunarodnom registru mogu se podnijeti Međunarodnom uredu posredstvom Zavoda ako je Zavod ured podrijetla takve međunarodne registracije.

(2) Sastojci i prilozi uz zahtjev za teritorijalno proširenje ili uz zahtjev za upis promjene u međunarodnom registru moraju biti podneseni u skladu s Madridskim protokolom i Pravilnikom o žigu.

(3) Ako zahtjev za teritorijalno proširenje ili zahtjev za upis promjene u međunarodnom registru udovoljava uvjetima iz stavka 2. ovoga članka, Zavod prosljeđuje zahtjev Međunarodnom uredu.

(4) Ako zahtjev za teritorijalno proširenje ili zahtjev za upis promjene u međunarodnom registru nije podnesen u skladu s uvjetima iz stavka 2. ovoga članka, Zavod zaključkom nalaže podnositelju zahtjeva da u roku od 30 dana od dana primitka zaključka uredi zahtjev.

(5) Rok iz stavka 2. ovoga članka može se na zahtjev produžiti najviše za 30 dana.

(6) Ako podnositelj zahtjeva ne postupi prema zaključku Zavoda i ne ukloni nedostatke u smislu stavka 2. ovoga članka, a po zahtjevu se ne može postupiti, zahtjev se odbacuje rješenjem.

Međunarodne pristojbe

Članak 96.

Sve pristojbe koje se plaćaju Međunarodnom uredu u skladu s Madridskim protokolom plaćaju se izravno Međunarodnom uredu.

POGLAVLJE III. MEĐUNARODNE REGISTRACIJE ŽIGA U KOJIMA JE NAZNAČENA REPUBLIKA HRVATSKA

Učinci međunarodnih registracija žiga u kojima je naznačena Republika Hrvatska

Članak 97.

(1) Međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Republika Hrvatska ima isti učinak kao nacionalna prijava žiga od datuma međunarodne registracije u skladu s člankom 3. stavkom 4. Madridskog protokola odnosno od datuma naknadne naznake Hrvatske u međunarodnoj registraciji prema članku 3.ter. stavku 2. Madridskog protokola.

(2) Ako Zavod nije obavijestio Međunarodni ured o odbijanju zaštite u skladu s člankom 5. stavicama 1. i 2. Madridskog protokola, ili ako je takvo odbijanje povučeno, međunarodna registracija žiga ima isti učinak kao nacionalna registracija žiga od datuma iz stavka 1. ovoga članka.

Ispitivanje u odnosu na apsolutne razloge za odbijanje i urednost klasifikacije proizvoda i usluga međunarodne registracije žiga

Članak 98.

(1) Međunarodne registracije žiga u kojima je naznačena Republika Hrvatska Zavod ispituje u odnosu na apsolutne razloge za odbijanje i urednost klasifikacije proizvoda i usluga na isti način kao što ispituje nacionalne prijave žiga.

(2) Ako se u postupku ispitivanja u skladu sa stavkom 1. ovoga članka utvrdi da se međunarodnoj registraciji ne može priznati zaštita u Republici Hrvatskoj za sve ili dio proizvoda ili usluga obuhvaćenih registracijom, Zavod dostavlja Međunarodnom uredu privremenu obavijest o odbijanju zaštite u skladu s člankom 5. stavicima 1. i 2. Madridskog protokola.

(3) U obavijesti o privremenom odbijanju navode se razlozi i opseg odbijanja i poziva nositelja međunarodne registracije žiga da se očituje na razloge odbijanja u roku od četiri mjeseca od datuma izdavanja obavijesti Zavoda o privremenom odbijanju isključivo putem ovlaštenog opunomoćenika.

(4) Na zahtjev nositelja međunarodne registracije putem ovlaštenog opunomoćenika rok iz stavka 3. ovoga članka može se produžiti najviše za 60 dana.

(5) Ako se nositelj međunarodne registracije ne očituje u propisanom roku na obavijest o privremenom odbijanju ili ako se u postupku povodom očitovanja na takvu obavijest utvrdi da međunarodna registracija ne udovoljava uvjetima za priznanje zaštite u Republici Hrvatskoj, Zavod donosi rješenje o odbijanju zaštite, ovisno o slučaju, za sve ili za dio proizvoda ili usluga međunarodne registracije žiga.

(6) Ako se nositelj međunarodne registracije očituje u propisanom roku na obavijest o privremenom odbijanju i ako se u postupku povodom očitovanja na takvu obavijest utvrdi da međunarodna registracija udovoljava uvjetima za priznanje zaštite u Republici Hrvatskoj u odnosu na sve proizvode ili usluge, Zavod donosi rješenje o priznanju zaštite međunarodne registracije pod uvjetom da na takvu međunarodnu registraciju nije podnesen prigovor.

Zajednički i jamstveni žigovi međunarodnih registracija

Članak 99.

Nositelj međunarodne registracije zajedničkog odnosno jamstvenog žiga najkasnije u roku od četiri mjeseca od datuma kad je Međunarodni ured obavijestio Zavod o međunarodnoj registraciji takvog žiga u kojoj je naznačena Republika Hrvatska dostavlja Zavodu pravila u skladu s člankom 72. stavkom 2. ovoga Zakona kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga odnosno u skladu s člankom 81. stavkom 2. ovoga Zakona kojima se uređuje uporaba jamstvenog žiga.

Prigovor na međunarodnu registraciju žiga

Članak 100.

(1) U postupku povodom prigovora na međunarodnu registraciju žiga objava nacionalne prijave žiga zamjenjuje se objavom međunarodne registracije žiga u skladu s člankom 3. stavkom 4. Madridskog protokola odnosno objavom naknadne naznake Republike Hrvatske u međunarodnoj registraciji žiga prema članku 3.ter. stavku 2. Madridskog protokola.

(2) Rok za podnošenje prigovora na međunarodnu registraciju žiga počinje teći od prvog dana mjeseca koji slijedi mjesec naznačen na izdanju službenog glasila Međunarodnog ureda u kojem je takva međunarodna registracija objavljena.

(3) Podatci i prilozi koje mora sadržavati prigovor iz ovoga članka propisuju se Pravilnikom.

Postupak povodom prigovora na međunarodnu registraciju žiga

Članak 101.

(1) Ako je udovoljeno uvjetima za podnošenje prigovora na međunarodnu registraciju žiga prema odredbama ovoga Zakona, Zavod dostavlja Međunarodnom uredu privremenu obavijest o odbijanju zaštite u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Madridskog protokola.

(2) U obavijesti o privremenom odbijanju navode se razlozi i opseg odbijanja i poziva nositelja međunarodne registracije žiga da imenuje opunomoćenika koji u roku od četiri mjeseca od datuma obavijesti o privremenom odbijanju mora dostaviti Zavodu punomoć o zastupanju.

(3) Ako je udovoljeno uvjetima iz stavka 2. ovoga članka, Zavod putem ovlaštenog opunomoćenika dostavlja nositelju međunarodne registracije žiga primjerak prigovora i poziva ga na očitovanje u roku od 60 dana od dana primitka prigovora.

(4) Rokovi iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka ne mogu se produžavati.

(5) Ako nositelj međunarodne registracije ne poduzme radnje iz stavka 2. ili stavka 3. ovoga članka u propisanim rokovima, Zavod rješenjem usvaja prigovor na međunarodnu registraciju žiga u granicama zahtjeva navedenih u prigovoru.

Izjava o priznanju ili odbijanju zaštite međunarodne registracije žiga

Članak 102.

(1) Zavod dostavlja Međunarodnom uredu izjavu o priznanju zaštite međunarodne registracije žiga u Republici Hrvatskoj u odnosu na sve ili dio proizvoda ili usluga ako je u postupku ispitivanja u odnosu na apsolutne razloge za odbijanje i urednost klasifikacije proizvoda ili usluga, ili kada je to primjenjivo, u postupku povodom prigovora na međunarodnu registraciju žiga, utvrđeno da ne postoje razlozi za odbijanje međunarodne registracije žiga odnosno ako su takvi postupci pravomoćno okončani priznanjem zaštite za sve ili dio proizvoda ili usluga.

(2) Zavod dostavlja Međunarodnom uredu izjavu o odbijanju zaštite međunarodne registracije žiga ako je postupak ispitivanja u odnosu na apsolutne razloge za odbijanje i urednost klasifikacije proizvoda ili usluga, ili kada je to primjenjivo, postupak povodom prigovora na međunarodnu registraciju žiga pravomoćno okončan odbijanjem zaštite za sve proizvode ili usluge.

Pretvaranje (transformacija) međunarodne registracije žiga u nacionalnu prijavu žiga

Članak 103.

(1) Ako zahtjev nositelja međunarodne registracije žiga za pretvaranje međunarodne registracije u nacionalnu prijavu žiga ispunjava sve pretpostavke propisane člankom 9.quinquies. Madridskog protokola za takvo pretvaranje, a na datum ili prije datuma brisanja međunarodne registracije žiga iz međunarodnog registra takav žig uživa zaštitu u Republici Hrvatskoj, žig će se upisati u registar žigova koji vodi Zavod prema ovom Zakonu uz uvjet da je prethodno plaćena naknada troškova za održavanje žiga u vrijednosti tijekom prvog desetogodišnjeg razdoblja te za objavu podataka o žigu.

(2) Ako zahtjev nositelja međunarodne registracije žiga za pretvaranje međunarodne registracije u nacionalnu prijavu žiga ispunjava sve pretpostavke propisane člankom 9.quinquies. Madridskog

protokola za takvo pretvaranje, a na datum ili prije datuma brisanja međunarodne registracije žiga iz međunarodnog registra u tijeku je postupak ispitivanja uvjeta za priznanje zaštite tom žigu u Republici Hrvatskoj, takav postupak smatrat će se sastavnim dijelom postupka nacionalne prijave žiga koji se provodi u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Kao datum nacionalne prijave žiga iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka koji proizlazi iz zahtjeva za pretvaranje (transformaciju) uzima se datum međunarodne registracije u skladu s člankom 3. stavkom 4. Madridskog protokola ili kada je primjereno od datuma naknadne naznake Republike Hrvatske prema članku 3.ter. stavku 2. Madridskog protokola.

(4) Podatci i prilozi koje mora sadržavati zahtjev za pretvaranje međunarodne registracije u nacionalnu prijavu žiga propisuju se Pravilnikom.

Oglašavanje međunarodne registracije žiga ništavom i opoziv međunarodne registracije žiga

Članak 104.

(1) U postupcima povodom prijedloga za oglašavanje međunarodne registracije žiga ništavom i zahtjeva za opoziv međunarodne registracije žiga Zavod obavješćuje nositelja međunarodne registracije žiga o podnesenom prijedlogu ili zahtjevu i zaključkom mu nalaže da odredi opunomoćenika koji u roku od 60 dana od dana primitka zaključka mora Zavodu dostaviti punomoć o zastupanju.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka ne može se produžavati.

(3) Ako je udovoljeno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, Zavod putem ovlaštenog opunomoćenika dostavlja nositelju međunarodne registracije žiga primjerak zahtjeva i poziva ga na očitovanje u roku od 60 dana od dana primitka primjerka zahtjeva.

(4) Rok iz stavka 3. ovoga članka može se na zahtjev produžiti najviše za 60 dana.

(5) Ako nositelj međunarodne registracije ne poduzme radnje iz stavka 1. ili stavka 3. ovoga članka u propisanim rokovima, Zavod rješenjem usvaja prijedlog za oglašavanje žiga ništavim ili zahtjev za opoziv međunarodne registracije žiga u granicama podnesenog zahtjeva.

(6) Ako je u postupku povodom prijedloga za oglašavanje međunarodne registracije žiga ništavom ili u postupku povodom zahtjeva za opoziv međunarodne registracije žiga doneseno rješenje o oglašenju takvog žiga ništavim ili rješenje o opozivu žiga za sve ili dio proizvoda ili usluga, Zavod dostavlja Međunarodnom uredu izjavu o oglašenju međunarodne registracije ništavom ili izjavu o opozivu međunarodne registracije žiga u Republici Hrvatskoj u odnosu na sve ili dio proizvoda i usluga nakon pravomoćnosti takvoga rješenja.

Uporaba međunarodne registracije žiga

Članak 105.

(1) Za potrebe dokazivanja uporabe međunarodne registracije žiga u postupku povodom prigovora, u postupku povodom prijedloga za oglašavanja žiga ništavim te u postupku povodom zahtjeva za opoziv žiga pri utvrđivanju datuma od kojeg se žig koji je predmet međunarodne registracije u kojoj je naznačena Republika Hrvatska mora stvarno rabiti na području Republike Hrvatske uzima se datum na

koji je izjava Zavoda o priznanju zaštite međunarodne registracije žiga u Republici Hrvatskoj iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona objavljena u službenom glasilu Međunarodnog ureda.

(2) Ako na dan isteka jednogodišnjeg roka od datuma obavijesti Međunarodnog ureda o zahtjevu za proširenje zaštite međunarodne registracije na područje Republike Hrvatske Zavod nije obavijestio Međunarodni ured o privremenom odbijanju zaštite niti mu je dostavio izjavu o priznanju zaštite međunarodne registracije žiga, pri utvrđivanju datuma od kojeg se takav žig mora rabiti uzima se prvi dan koji slijedi nakon isteka toga jednogodišnjeg roka.

Zamjena nacionalno registriranog žiga međunarodnom registracijom žiga

Članak 106.

(1) Ako je udovoljeno uvjetima iz članka 4.bis. stavka 1. Madridskog protokola, na zahtjev nositelja nacionalne registracije žiga ujedno nositelja identične međunarodne registracije žiga kojoj je priznata zaštita u Republici Hrvatskoj Zavod upisuje u Registru žigova napomenu da se nacionalno registrirani žig smatra zamijenjenim identičnom međunarodnom registracijom žiga.

(2) Ako je udovoljeno zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka Zavod obavještava Međunarodni ured o provedenom upisu zamjene.

(3) Podatci i prilozi koje mora sadržavati zahtjev za upis zamjene nacionalne registracije žiga međunarodnom registracijom žiga propisuju se Pravilnikom.

DIO DEVETI ŽIGOVI EUROPSKE UNIJE

Proširenje učinaka žiga Europske unije

Članak 107.

Učinci prijava žigova Europske unije podnesenih i žigova Europske unije stečenih prije 1. srpnja 2013. godine proširuju se na područje Republike Hrvatske s tim datumom.

Žig Europske unije kao raniji žig

Članak 108.

(1) U smislu članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, žig Europske unije prijavljen prije 1. srpnja 2013. godine je raniji žig u odnosu na nacionalne prijave žiga koje su podnesene nakon toga datuma, kao i na nacionalne žigove temeljene na takvim prijavama te na međunarodne registracije žigova s datumom registracije za Republiku Hrvatsku nakon 1. srpnja 2013. godine.

(2) U smislu članka 10. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, raniji žig Europske unije koji ima ugled u Europskoj uniji uzima se u obzir u skladu s odredbama članka 8. stavka 5. Uredbe o žigu Europske unije.

(3) Nacionalni žig ili međunarodna registracija žiga koji ima učinak u Republici Hrvatskoj smatra se ranijim žigom u smislu članka 10. stavka 2. ovoga Zakona i kada ga se nositelj odrekao ili je dopustio

da istekne, ako je temeljem toga žiga podnesen zahtjev za senioritetom žiga Europske unije u skladu sa člankom 39. ili, kada je to primjereno, člankom 40. Uredbe o žigu Europske unije.

(4) U smislu članka 47. stavka 1. ovoga Zakona raniji žig Europske unije neće predstavljati zapreku za registraciju nacionalnog žiga odnosno za proširenje učinka međunarodne registracije žiga u Republici Hrvatskoj ako taj raniji žig Europske unije ne udovoljava uvjetima o uporabi propisanim u članku 18. Uredbe o žigu Europske unije.

(5) U smislu članka 66. stavka 1. ovoga Zakona nacionalni žig odnosno međunarodna registracija žiga koji ima učinak u Republici Hrvatskoj ne može biti oglašen ništavim iz razloga što je u sukobu s ranijim žigom Europske unije ako taj raniji žig Europske unije ne udovoljava uvjetima o uporabi propisanim u članku 18. Uredbe o žigu Europske unije.

Pretvaranje prijave žiga Europske unije i žiga Europske unije u nacionalnu prijavu žiga

Članak 109.

(1) Na temelju zahtjeva za pretvaranje prijave žiga Europske unije, odnosno žiga Europske unije u nacionalnu prijavu žiga podnesenog u skladu s odredbom članka 139. Uredbe o žigu Europske unije i proslijeđenog Zavodu od strane Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo u skladu s odredbom članka 140. Uredbe o žigu Europske unije, Zavod provodi postupak za registraciju nacionalnog žiga sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Zavod obavještava nositelja prijave žiga Europske unije odnosno žiga Europske unije za koji je zatraženo pretvaranje u nacionalnu prijavu žiga sukladno stavku 1. ovoga članka o primitku zahtjeva te ga, kada je to primjereno, zaključkom poziva da odredi opunomoćenika koji u roku od 60 dana od dana primitka zaključka mora dostaviti Zavodu punomoć za zastupanje i prijevod prijave žiga Europske unije na hrvatski jezik.

(3) Ako nositelj prijave žiga Europske unije odnosno žiga Europske unije za koji je zatraženo pretvaranje u nacionalnu prijavu žiga u određenom roku ne postupi prema zaključku iz stavka 2. ovoga članka zatraženo pretvaranje odbacuje se rješenjem.

(4) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, a zatraženo je pretvaranje registriranog žiga Europske unije u nacionalnu prijavu žiga, takav žig će se upisati u registar žigova koji vodi Zavod uz uvjet da je prethodno plaćena naknada troškova za održavanje žiga u vrijednosti tijekom prvog desetogodišnjeg razdoblja te za objavu podataka o žigu u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima.

(5) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, a zatraženo je pretvaranje prijave žiga Europske unije u nacionalnu prijavu, Zavod provodi nacionalni postupak registracije žiga uz uvjet plaćanja naknade troškova u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima.

(6) Datum podnošenja, datum prvenstva i senioritet određuju se u skladu s odredbom članka 139. stavka 3. Uredbe o žigu Europske unije.

Senioritet

Članak 110.

(1) Ako se za žig Europske unije u skladu sa člankom 39. ili, kada je to primjereno, člankom 40. Uredbe o žigu Europske unije zahtijeva senioritet nacionalne registracije žiga ili međunarodne

registracije žiga koje imaju učinak u Republici Hrvatskoj, a kojega se nositelj odrekao ili je dopustio da istekne, ništavost ili opoziv žiga koji je temelj zahtjeva za senioritet može se u skladu s odredbama ovoga Zakona utvrditi naknadno pod uvjetom da su se ništavost ili opoziv mogli oglasiti u trenutku kad je došlo do odricanja žiga ili njegova isteka. U tom slučaju senioritet prestaje proizvoditi svoje učinke.

(2) U Registar žigova upisuje se podatak da je u odnosu na nacionalno registrirani žig zatražen senioritet žiga Europske unije, kao i podatak da je senioritet prestao proizvoditi učinke.

Zabrana uporabe žiga Europske unije

Članak 111.

Nositelj registracije nacionalnog žiga prijavljenog prije 1. srpnja 2013. godine ili nositelj međunarodne registracije s datumom međunarodne registracije za područje Republike Hrvatske od prije 1. srpnja 2013. godine može tužbom zahtijevati zabranu uporabe u Republici Hrvatskoj žiga Europske unije kojem je učinak u skladu s člankom 113. ovoga Zakona proširen na područje Republike Hrvatske. Podnositelj tužbe mora dokazati da je uporaba žiga Europske unije u sukobu s njegovim žigom zbog nekog od razloga propisanih člankom 11. stavkom 2. ovoga Zakona.

Zaštita žiga Europske unije od povrede

Članak 112.

Na zaštitu u Republici Hrvatskoj u slučaju povrede žiga Europske unije primjenjuju se Uredba o žigu Europske unije te na odgovarajući način odredbe ovoga Zakona kojima se uređuje zaštita u slučaju povrede nacionalnog žiga.

Sud nadležan za žig Europske unije

Članak 113.

(1) Trgovački sud u Zagrebu je u Republici Hrvatskoj sud žiga Europske unije nadležan za odlučivanje u prvom stupnju, u smislu Uredbe o žigu Europske unije.

(2) Visoki trgovački sud je u Republici Hrvatskoj sud žiga Europske unije nadležan za odlučivanje u drugom stupnju, u smislu Uredbe o žigu Europske unije.

DIO DESETI ZAJEDNIČKE ODREDBE O POSTUPCIMA PRED ZAVODOM

Nadležnost Zavoda

Članak 114.

(1) Zavod provodi upravni postupak za registraciju žiga, za oglašenje žiga ništavim, za opoziv žiga te obavlja druge upravne i stručne poslove u pogledu zaštite žiga.

(2) Protiv rješenja Zavoda žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.

(3) Postupak iz stavka 2. ovoga članka je hitan.

Pokretanje postupaka

Članak 115.

(1) Zahtjevi za pokretanje upravnih postupaka iz nadležnosti Zavoda mogu se podnijeti Zavodu neposredno u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem.

(2) Podatci koje mora sadržavati zahtjev iz stavka 1. ovoga članka propisuju se Pravilnikom.

Nastavak postupka

Članak 116.

(1) Ako je podnositelj prijave za registraciju žiga ili nositelj žiga propustio u roku izvršiti neku radnju u postupku pred Zavodom čega je neposredna posljedica gubitak prava iz prijave žiga ili gubitak žiga, može podnijeti zahtjev za nastavak postupka u vezi s prijavom žiga ili žigom. Zavod će dopustiti nastavak postupka pod uvjetom da podnositelj:

1. podnese zahtjev za nastavak postupka i izvrši sve propuštene radnje u roku iz stavka 2. ovoga članka

i

2. uplati naknadu troškova za podnošenje zahtjeva za nastavak postupka.

(2) Zahtjev za nastavak postupka može se podnijeti u roku od dva mjeseca od dana saznanja za pravne posljedice iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako propuštene radnje nisu izvršene u roku iz stavka 2. ovoga članka zahtjev za nastavak postupka odbacuje se rješenjem.

(4) Zahtjev za nastavak postupka ne može se podnijeti ako je propušten rok:

1. iz stavka 2. ovoga članka

2. iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona i članka 38. stavka 1. ovoga Zakona

3. iz članka 40. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona

4. iz članka 56. stavka 3. ovoga Zakona

5. za pokretanje upravnog spora iz članka 114. stavka 2. ovoga Zakona

6. za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku

7. za sve radnje u postupcima pred Zavodom u kojima sudjeluje više stranaka.

(5) Ako je Zavod udovoljio zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da posljedice propuštanja roka nisu nastupile te će se poništiti sva rješenja koje je donio u svezi s propuštanjem.

Naknade troškova postupka

Članak 117.

Za postupke propisane ovim Zakonom plaćaju se naknade troškova postupka u skladu s posebnim propisima.

Uvjerenje o pravu prvenstva

Članak 118.

Na zahtjev podnositelja prijave za registraciju žiga ili nositelja žiga i nakon uplate propisane naknade troškova, Zavod izdaje uvjerenje o pravu prvenstva.

Registar žigova

Članak 119.

(1) Zavod vodi registar žigova koji sadrži sljedeće unose koji se odnose na nacionalne prijave i registracije žiga:

1. datum podnošenja prijave
2. broj spisa prijave
3. datum objave prijave
4. ime i adresu podnositelja prijave
5. ime i poslovnu adresu opunomoćenika
6. izgled žiga s podacima o njegovoj prirodi te, ako je primjenjivo, opis žiga
7. naznake proizvoda i usluga prema nazivima
8. podatke o zahtjevima za pravo prvenstva u skladu s člankom 37. ovoga Zakona
9. podatke o zahtjevima za izložbeno pravo prvenstva u skladu s člankom 38. ovoga Zakona
10. podatak o senioritetu registriranog nacionalnog žiga u skladu s člankom 110. stavak 2. ovoga Zakona
11. izjavu da je znak stekao razlikovni karakter kao posljedicu njegove uporabe u skladu s člankom 9. stavkom 2. ovoga Zakona
12. naznaku da je žig zajednički žig

13. naznaku da je žig jamstveni žig

14. datum registracije žiga u registru i registarski broj

15. podatak da je prijava rezultat transformacije pretvaranja međunarodne registracije žiga u kojoj je naznačena Republika Hrvatska skladu s člankom 103. ovoga Zakona

16. podatak o prijavi ili registraciji žiga Europske unije na kojoj se temelji nacionalna prijava u skladu s člankom 109. ovoga Zakona.

(2) Registar također sadrži sljedeće unose, pri čemu se svakom unosu dodaje datum upisa:

1. promjene imena, adrese ili državljanstva nositelja nacionalnog žiga ili promjena države njegova domicila ili sjedišta ili poslovnog nastana

2. promjene imena ili poslovne adrese opunomoćenika

3. ako je imenovan novi opunomoćenik, imena i poslovna adrese toga opunomoćenika

4. izmjene i promjene žiga, u skladu s člancima 57. i 58. ovoga Zakona i ispravaka pogrešaka

5. obavijesti o izmjeni pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga odnosno jamstvenog žiga u skladu s člankom 76. ovoga Zakona odnosno člankom 84. ovoga Zakona

6. potpunih ili djelomičnih prijenosa u skladu s člankom 22. ovoga Zakona

7. zabilježbe nastanka ili prijenosa zalogu u skladu s člankom 25. ovoga Zakona

8. zabilježbe ovrhe u skladu s člankom 26. te stečajnog postupka ili predstečajnog postupka u skladu s člankom 27. ovoga Zakona

9. davanja licencije ili prijenosa licencije u skladu s člankom 29. i, ako je primjenjivo, vrstu licencije

10. produljenja registracije u skladu s člankom 56. ovoga Zakona, datuma od kojega ima učinak i svih ograničenja u skladu s člankom 56. stavkom 6. ovoga Zakona

11. upisa isteka registracije u skladu s člankom 56. ovoga Zakona

12. izjava nositelja žiga o povlačenju ili odricanju u skladu s člankom 50. odnosno 60. ovoga Zakona

13. datuma podnošenja i podataka o prigovoru u skladu s člankom 45., o zahtjevu za opoziv u skladu s člankom 61. ili o prijedlogu za oglašenje ništavosti u skladu s člankom 64. ili datuma podnošenja tužbe u skladu s člankom 114. stavak 2. ovoga Zakona

14. datuma i sadržaja rješenja o prigovoru u skladu s člankom 50., o zahtjevu za opoziv u skladu s člankom 63. ili o prijedlogu za oglašenje žiga ništavim u skladu s člankom 70. ili o presudi povodom tužbe u skladu s člankom 114. stavak 2. ovoga Zakona

15. upisa primitka zahtjeva za pretvaranje prijave žiga Europske unije ili registracije žiga Europske unije u nacionalnu prijavu žiga u skladu s člankom 109. stavkom 1. ovoga Zakona

16. brisanja upisanog opunomoćenika u skladu sa stavkom 1. točkom 5. ovoga članka

17. promjene ili brisanja iz registra podataka koji se navode u točkama 7., 8. i 9. ovoga Zakona

18. zamjene nacionalnog registriranog žiga međunarodnom registracijom u skladu s člankom 106. ovoga Zakona

19. datuma i broja međunarodne registracije koja se temelji na nacionalnoj prijavi žiga ili nacionalnoj registraciji žiga u skladu s člankom 93. ovoga Zakona

20. razdvajanja prijave u skladu s člankom 52. te razdvajanja registracije u skladu s člankom 59. ovoga Zakona, zajedno s točkama navedenima u stavku 2. ovoga članka s obzirom na razdvojenu registraciju, kao i popisa proizvoda i usluga izmijenjene izvorne registracije

21. brisanje upisa u registar ili objave prijave ili registracije žiga ili ukidanja rješenja radi uklanjanja očite pogreške u skladu s člankom 122. ovoga Zakona

22. obavijest o izmjeni pravila kojima se uređuje uporaba zajedničkog odnosno jamstvenog žiga u skladu s člankom 76. odnosno u skladu s člankom 85. ovoga Zakona.

(3) Nositelj nacionalnog žiga obavješćuje se o svakoj promjeni u registru.

(4) Svaka osoba ima pravo uvida u registar žigova.

(5) Na zahtjev svake zainteresirane osobe i nakon uplate naknade troškova, Zavod izdaje izvadak i ispis iz registra žigova.

(6) Podaci koji se odnose na unose određene u stavcima 1. i 2. ovoga članka, uključujući osobne podatke, obrađuju se u svrhu:

1. upravljanja prijavama i/ili registracijama kako je opisano u ovom Zakonu i Pravilniku o žigu

2. održavanja javnog registra u svrhu pregleda od strane tijela javne vlasti i gospodarskih subjekata te njihova informiranja, kako bi im se omogućilo ostvarivanje prava koja su im dodijeljena ovim Zakonom i kako bi bili obaviješteni o postojanju ranijih prava koja pripadaju trećim stranama

3. izrade izvješća i statističkih podataka koji omogućuju da Zavod optimizira svoje operacije i poboljša funkcioniranje sustava.

(7) Svi podaci, uključujući osobne podatke, koji se odnose na unose u stavcima 1. i 2. smatraju se podacima od javnog interesa i može im pristupiti bilo koja treća strana. Radi pravne sigurnosti unosi u registru vode se na neodređeno vrijeme.

Povjerljive informacije

Članak 120.

(1) Kada u postupcima pred Zavodom stranka dostavi dokaze koji sadrže poslovne tajne i povjerljive informacije i tako ih označi, Zavod može na zahtjev stranke poduzeti potrebne mjere radi zaštite poslovnih tajni i povjerljivih informacija, među ostalim:

- odrediti da se dokumenti koji sadrže te informacije ne mogu umnožavati već se može izvršiti uvid u Zavodu u te dokumente

- izuzeti od davanja na uvid dokumente koji sadrže te informacije, osim ako je uvid u te dijelove spisa opravdan zbog prevagujućih legitimnih interesa stranke koja traži uvid

- odrediti da se dokumenti koji sadrže te informacije zatvore u poseban omot koji se može otvarati samo u Zavodu, u kojem slučaju će se ponovno zatvoriti u poseban omot i na omotu naznačiti da je dokument razgledan, datum razgledavanja i tko je vršio razgledavanje.

(2) Prije davanja na uvid dokumenata koji sadrže poslovne tajne i povjerljive informacije Zavod će upozoriti osobe koje imaju pravo uvida u spis i dokumente koji sadrže te informacije o obvezi čuvanja tih informacija. Osobe koje su izvršile uvid u spis potpisuju izjavu o tome da su upoznate s obvezom čuvanja tajnosti.

Ispravljanje pogrešaka i očitih propusta

Članak 121.

(1) Ako upis u registar žiga ili objava prijave ili registracije žiga ili rješenje Zavoda sadrži očitu pogrešku do koje je došlo propustom Zavoda, Zavod će ispraviti pogrešku po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.

(2) Zavod donosi rješenje kojim briše prijašnji upis u registar žiga ili prijašnju objavu odnosno kojim prijašnje rješenje koje sadrži očitu pogrešku ispravlja novim rješenjem kojim ispravlja takvu pogrešku te objavljuje ispravke pogrešno objavljenih podataka.

(3) Za zahtjev za ispravak pogrešaka iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se naknada troškova.

Pretraživanje

Članak 122.

Zavod obavlja, na zahtjev svake zainteresirane osobe, usluge pretraživanja na istovjetnost i sličnost prijavljenih i registriranih žigova koji imaju učinak u Republici Hrvatskoj.

Zastupanje pred Zavodom

Članak 123.

(1) Fizičke ili pravne osobe koje nemaju prebivalište ili stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko sjedište u Republici Hrvatskoj mogu ostvarivati prava iz ovoga Zakona u postupcima pred Zavodom samo preko ovlaštenih opunomoćenika.

(2) Opća načela zastupanja i posebni uvjeti na temelju kojih osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvarivati prava iz ovoga Zakona uređeni su posebnim propisima.

Odlučivanje o troškovima stranaka u postupku u kojima sudjeluje dvije ili više stranaka

Članak 124.

(1) U postupcima pokrenutima pred Zavodom u kojima sudjeluju dvije stranke ili više njih s protivnim interesima, svaka stranka, ako je imala troškove, snosi svoje troškove u slučaju okončanja postupka:

1. odbacivanjem zahtjeva stranke za pokretanjem postupka

2. obustavom postupka zbog odustanka stranke od pokrenutoga postupka ili zbog nagodbe stranaka ili zbog prestanka postojanja zakonskih pretpostavki za njegovo vođenje tijekom postupka

3. djelomičnim usvajanjem zahtjeva stranke.

(2) Ako su dvostrani postupci iz stavka 1. ovoga članka okončani rješenjem o potpunom usvajanju ili rješenjem o potpunom odbijanju zahtjeva stranke, troškove postupka snosi stranka za koju je postupak nepovoljno okončan.

(3) O troškovima postupka odlučuje se rješenjem kojim se okončava postupak.

Određivanje ovlasti za donošenje Pravilnika o žigu

Članak 125.

Ovlašćuje se ravnatelj Zavoda na donošenje Pravilnika o žigu kojim se pobliže uređuju pojedinosti iz odredbi članka 30. stavka 1., članka 33. stavka 3., članka 43. stavka 3., članka 45. stavka 6., članka 52. stavka 7., članka 53. stavka 4., članka 54. stavka 2., članka 56. stavka 5, članka 58. stavka 2., članka 59. stavka 6., članka 60. stavka 5., članka 61. stavka 4., članka 64. stavka 4., članka 65. stavka 7., članka 72. stavka 3., članka 81. stavka 3., članka 91. stavka 4., članka 95. stavka 2., članka 100. stavka 3.» članka 103. stavka 4., članka 106. stavka 3. i članka 115. stavka ovoga Zakona, a za koje je ovaj Zakon izričito odredio da se propisuju tim Pravilnikom.

DIO JEDANAESTI GRADANSKOPRAVNA ZAŠTITA

Osobe ovlaštene zahtijevati zaštitu prava

Članak 126.

(1) Osim nositelja žiga zaštitu prava iz ovoga Zakona može zahtijevati i nositelj licencije u onoj mjeri u kojoj je na to ovlašten temeljem pravnog posla ili zakona.

(2) Ne dovodeći u pitanje odredbe ugovora o licenciji, stjecatelj licencije može pokrenuti postupak zbog povrede žiga samo uz suglasnost nositelja žiga. Međutim, stjecatelj isključive licencije može pokrenuti takav postupak ako nositelj žiga, nakon službene obavijesti, sam ne pokrene postupak zbog povrede žiga u odgovarajućem roku.

(3) Stjecatelj licencije, u svrhu dobivanja naknade za štetu koju je pretrpio, ima pravo umiješati se u postupak zbog povrede koji je pokrenuo nositelj žiga.

Zahtjevi kod povrede žiga

Članak 127.

(1) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 11. ovoga Zakona povrijedila žig, nositelj žiga može tužbom zahtijevati utvrđenje povrede, prestanak povrede odnosno zabranu takve i slične povrede ubuduće.

(2) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem radnje prouzročila ozbiljnu prijetnju da će žig povrijediti, nositelj žiga može tužbom zahtijevati prestanak poduzimanja te radnje i zabranu povrede žiga.

(3) Zahtjevi iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu se postaviti i protiv posrednika koji pruža usluge koje treća osoba koristi u radnjama kojima se povređuje žig odnosno od kojih prijeti povreda žiga.

(4) Ako pri uvozu proizvoda kojima se vrijeđa žig pošiljatelj djeluje u trgovačkom prometu, bez obzira radi li se o robi namijenjenoj za komercijalne svrhe ili za osobnu uporabu primatelja, nositelj žiga ima pravo tužbom protiv deklaranta i/ili primatelja robe zahtijevati utvrđenje povrede žiga kako bi se proizvodi mogli uništiti pod carinskim nadzorom u skladu s propisima Europske unije o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva. Utvrđenje povrede žiga u skladu s ovim člankom ne utječe na odgovornost deklaranta ili posjednika robe za povredu žiga.

Zahtjev za oduzimanje i uništenje robe kojom je počinjena povreda

Članak 128.

(1) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 11. ovoga Zakona povrijedila žig, nositelj žiga može tužbom zahtijevati da sud u odnosu na robu koja je obilježena znakom kojima se povređuje žig odnosno materijal i sredstva korištena za izradu i proizvodnju te robe odredi povlačenje s tržišta, potpuno uklanjanje sa tržišta ili uništenje.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka sud će odrediti na trošak počinitelja povrede, osim ako postoje osobiti razlozi da tako ne odluči.

(3) Određivanje mjera iz stavka 2. ovoga članka ne utječe na pravo nositelja žiga na naknadu štete prouzročene povredom žiga.

(4) Prilikom određivanja mjera iz stavka 1. ovoga članka sud će paziti da one budu razmjerne naravi i intenzitetu povrede.

Zahtjev za naknadom štete, za uobičajenom naknadom i za koristima stečenima bez osnove

Članak 129.

(1) Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 11. ovoga Zakona nositelju žiga prouzročila štetu, nositelj žiga može tužbom zahtijevati naknadu štete prema općim pravilima o naknadi štete i pravilima o naknadi štete prema ovom Zakonu.

(2) Protiv osobe koja je bez osnove u pravnom poslu, odluci suda ili zakonu, neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 11. ovoga Zakona povrijedila žig te time stekla neku korist, nositelj žiga može tužbom zahtijevati vraćanje ili naknađivanje tih koristi prema općim pravilima o stjecanju bez osnove.

(3) Zahtjevi iz stavaka 1. i 2. međusobno se ne isključuju.

(4) Prilikom određivanja visine naknade štete sud će uzeti u obzir sve odgovarajuće čimbenike, kao što su negativne gospodarske posljedice, uključujući izmaklu korist, koje je pretrpio oštećenik, svaku nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede i, kada to smatra primjerenim, elemente koji nisu gospodarski čimbenici, kao što je neimovinska šteta koja je nositelju žiga nanescena neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 11. ovoga Zakona kojom se povređuje žig.

(5) Umjesto određivanja visine naknade štete prema stavku 4. ovoga članka, sud može, kada to smatra primjerenim, odrediti visinu naknade štete protiv počinitelja povrede u visini iznosa naknade koja bi se u tim okolnostima mogla zahtijevati da je počinitelj povrede zatražio odobrenje za korištenje žiga.

Zahtjev za objavom presude

Članak 130.

(1) Nositelj žiga može zahtijevati da pravomoćna presuda kojom se makar i djelomično udovoljilo zahtjevu usmjerenom na zaštitu žiga u slučaju povrede bude objavljena u sredstvima javnog priopćavanja na trošak tuženika.

(2) Sud će, u granicama tužbenog zahtjeva, odlučiti u kojem će sredstvu javnog priopćavanja presuda biti objavljena te hoće li se objaviti cijela presuda ili njezin dio.

(3) Ako sud odluči da se objavi samo dio presude, odredit će, u granicama tužbenog zahtjeva, da se objavi izreka i onaj dio presude iz kojeg je vidljivo o kakvoj se povredi radi i tko je povrijedio žig.

Zahtjev za dostavom podataka

Članak 131.

(1) Nositelj žiga koji je pokrenuo parnični postupak za zaštitu žiga od povrede može zahtijevati dostavu podataka o podrijetlu i distribucijskim kanalima robe ili usluga kojima se povređuje njegov žig.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se postaviti protiv osobe koja je tužena u parničnom postupku iz stavka 1. ovoga članka kao poseban tužbeni zahtjev ili kao manifestacijski zahtjev istaknut u stupnjevitij tužbi.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se postaviti i protiv:

– osobe koja u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti posjeduje robu za koju se sumnja da se njome povređuje žig

– osobe koja u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti koristi usluge za koje se sumnja da se njima povređuje žig

– osobe koja u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama za koje se sumnja da se njima povređuje žig ili

– osobe koja je od jedne od osoba iz stavka 2. ovoga članka odnosno podstavka 1. - 3. ovoga stavka označena kao osoba koja sudjeluje u proizvodnji ili distribuciji robe ili davanju usluga za koje se sumnja da se njima povređuje žig.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnesen protiv neke od osoba navedenih u stavku 2. ovoga članka podnosi se kao poseban tužbeni zahtjev ili kao manifestacijski zahtjev istaknut u stupnjevitij tužbi protiv navedenih osoba kao suparničara u tužbi protiv osobe koja je tužena u parničnom postupku iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Zahtjev za dostavom podataka o podrijetlu robe i distribucijskim kanalima robe ili usluga iz stavka 1. ovoga članka može među ostalima obuhvaćati:

– podatke o imenima i adresama proizvođača i distributera, dobavljača i drugih prijašnjih posjednika robe odnosno davatelja usluga, kao i prodavača na veliko i prodavača na malo kojima je ta roba namijenjena,

– podatke o količinama proizvedene, izrađene, isporučene, primljene ili naručene robe ili usluga, kao i cijenama ostvarenima za odnosnu robu i usluge.

(6) Osoba prema kojoj je postavljen zahtjev na dostavu podataka iz stavka 2. ili 3. ovoga članka može odbiti dostavu tih podataka zbog istih razloga zbog kojih se prema pravilima općeg propisa kojim se uređuje parnični postupak može uskratiti svjedočenje.

(7) Ako osoba prema kojoj je postavljen zahtjev na dostavu podataka iz stavka 2. ili 3. ovoga članka odbije dostavu podataka bez opravdanog razloga, odgovara za štetu u skladu s odredbama općeg propisa kojim se uređuje obvezne odnose.

(8) Odredbe ovoga članka ne utječu na propise o načinu korištenja povjerljivih podataka u građanskim i kaznenim postupcima, na propise kojima se uređuje odgovornost za zlouporabu prava na dobivanje podataka, te na propise kojima se uređuje obrada i zaštita osobnih podataka.

Pribavljanje dokaza tijekom parničnog postupka

Članak 132.

- (1) Kada se stranka u parničnom postupku poziva na ispravu ili druge dokaze koji su određeni ili određivi i tvrdi da se oni nalaze kod druge stranke ili treće osobe, ili su im dostupni, sud će te osobe pozvati da u određenom roku podnesu isprave odnosno dokaze.
- (2) U prijedlogu za podnošenje dokaza stranka mora učiniti vjerojatnim da se ti dokazi nalaze kod druge stranke ili treće osobe odnosno da su im dostupni, a ako je predlagatelj tužitelj, on mora učiniti vjerojatnim i postojanje svoje tražbine.
- (3) Kada nositelj žiga kao tužitelj u tužbi tvrdi da se dogodila povreda žiga u obavljanju gospodarske djelatnosti radi stjecanja gospodarske ili ekonomske koristi i tijekom postupka učini to vjerojatnim, te kada se u postupku poziva na bankovne, financijske ili slične ekonomske dokumente, isprave i slične dokaze i tvrdi da se oni nalaze kod druge stranke ili su joj dostupni, sud će tu stranku pozvati da podnese te dokaze, ostavljajući joj za to određeni rok.
- (4) Prije nego što donese odluku kojom drugoj stranki odnosno trećoj osobi nalaže podnošenje dokaza, sud će ih pozvati da se o tome izjasne.
- (5) Kad stranka odnosno treća osoba tvrdi da se dokaz ne nalazi kod nje, odnosno da joj nije dostupan, sud može radi utvrđivanja te činjenice izvoditi dokaze.
- (6) U pogledu prava stranke da uskrati podnošenje dokaza na odgovarajući se način primjenjuju odredbe općeg propisa kojim se uređuje parnični postupak o pravu na uskratu svjedočenja.
- (7) Prilikom odlučivanja o prijedlogu za otkrivanje dokaza sud će uzeti u obzir i ocijeniti interese stranke koja traži podnošenje dokaza u odnosu na interese druge stranke i trećih osoba od kojih se podnošenje dokaza traži, uzevši u obzir, među ostalim, interes tih osoba da:
 1. se ne otkrivaju dokazi, ako se predmetne činjenice mogu utvrditi i na temelju drugih dostupnih dokaza
 2. dokazi budu određeni koliko je to moguće s obzirom na okolnosti pojedinog slučaja te da budu značajni za postupak
 3. opseg i trošak podnošenja ne budu toliki da su u očitom nerazmjeru sa značenjem činjenica koje se žele utvrditi ili
 4. se zaštite vlastite ili tuđe poslovne tajne.
- (8) Interes tuženika da izbjegne postupke naknade štete, odnosno da spriječi tužiteljev uspjeh u postupku nije opravdan razlog za uskraćivanje podnošenja dokaza koji mu idu na štetu.
- (9) Ako je izvođenje dokaza iz stavka 3. ovoga članka ili podnošenje dokaza temeljem ovoga članka povezano s određenim troškovima za treću osobu, sud će pozvati predlagatelja da položi predujam troškova.
- (10) Ako stranka ne postupi po odluci suda kojom joj se nalaže podnošenje dokaza, sud će, s obzirom na sve okolnosti, po svom vlastitom uvjerenju ocijeniti od kakva je značenja to što stranka kod koje se dokaz nalazi neće postupiti po rješenju suda kojim joj se nalaže da podnese dokaz ili protivno uvjerenju suda poriče da se dokaz nalazi kod nje.
- (11) Protiv odluke suda o prijedlogu za podnošenje dokaza strankama u postupku žalba nije dopuštena.
- (12) Na temelju odluke kojom je trećoj osobi naloženo podnijeti dokaz, sud će na prijedlog provesti ovrhu po pravilima postupka osiguranja i prije pravomoćnosti toga rješenja.
- (13) Treća osoba ima pravo na naknadu opravdanih troškova koje je imala u vezi s otkrivanjem dokaza.
- (14) Trošak iz stavka 13. ovoga članka treća osoba treba zatražiti u roku od 15 dana nakon potpunog postupanja po odluci suda.

Privremene mjere zbog povrede žiga

Članak 133.

(1) Na zahtjev nositelja žiga koji učini vjerojatnim da mu je žig povrijeđen ili da prijete opasnost od povrede žiga, sud može odrediti bilo koju privremenu mjeru koja je usmjerena na prestanak ili sprečavanje povrede, među ostalim:

– naložiti protivniku osiguranja da prestane, odnosno odustane od radnji kojima se povređuje žig; ovaj nalog sud može izreći i protiv posrednika čije usluge koriste treće osobe da bi povrijedile žig

– odrediti oduzimanje ili predaju robe za koju se sumnja da je protupravno obilježena žigom kako bi se spriječilo njezino stavljanje u promet ili njezin promet na tržištu.

(2) Na zahtjev nositelja žiga koji učini vjerojatnim da mu je žig povrijeđen u obavljanju djelatnosti radi pribavljanja gospodarske ili ekonomske koristi, te da mu zbog takve povrede prijete nenadoknadiva šteta, osim privremenih mjera iz stavka 1. ovoga članka sud može odrediti i zapljenu pokretnina ili nekretnina u vlasništvu protivnika osiguranja koje nisu u neposrednoj vezi s povredom, kao i zabranu raspolaganja sredstvima na računu kod financijskih institucija i raspolaganja drugom imovinom.

(3) Radi određivanja i provedbe privremene mjere iz stavka 2. ovoga članka sud može zahtijevati od protivnika osiguranja ili drugih osoba koje time raspolažu dostavu bankovnih, financijskih i drugih ekonomskih podataka, ili pristup drugim potrebnim podacima i dokumentima. Sud je dužan osigurati čuvanje tajnosti te zabraniti svaku zlouporabu ovih podataka.

(4) Privremena mjera iz stavka 1. ovoga članka može se izreći i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim da u protivnom privremena mjera neće biti učinkovita, ili da prijete opasnost od nastanka nenadoknadive štete.

(5) Privremena mjera iz stavka 2. ovoga članka može se izreći i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim da u protivnom privremena mjera neće biti učinkovita ili da je s obzirom na osobito teške okolnosti povrede to potrebno.

(6) Ako je privremena mjera izrečena bez obavješćivanja protivnika osiguranja, sud će rješenje o privremenoj mjeri, odmah po njezinoj provedbi, dostaviti protivniku osiguranja.

(7) U rješenju kojim se određuje privremena mjera sud će odrediti i trajanje te mjere, a ako je mjera određena prije podnošenja tužbe, i rok u kojemu predlagatelj osiguranja mora podnijeti tužbu radi opravdanja mjere.

(8) Sud će odrediti rok iz stavka 7. ovoga članka tako da iznosi najviše 31 kalendarski dan od dana dostave rješenja predlagatelju osiguranja.

(9) Odredbe ovoga članka ne utječu na mogućnost određivanja privremenih mjera prema drugim odredbama ovoga Zakona i općeg propisa kojim se uređuje postupak osiguranja.

Privremene mjere za osiguranje dokaza

Članak 134.

(1) Na zahtjev nositelja žiga koji učini vjerojatnim da mu je žig povrijeđen ili da prijete opasnost od povrede žiga, sud može odrediti privremenu mjeru radi osiguranja dokaza.

(2) Privremenom mjerom iz stavka 1. ovoga članka sud među ostalim može odrediti:

– izradu detaljnog opisa kojom se povređuje žig, uz uzimanje ili bez uzimanja primjeraka,

– oduzimanje robe za koju se učini vjerojatnim da se njome povređuje žig i/ili

– oduzimanje materijala i sredstava koji su upotrijebljeni za izradu i distribuciju robe za koju se učini vjerojatnim da se njome povređuje žig, te dokumentacije koja se na to odnosi.

(3) Privremena mjera iz ovoga članka može se izreći i bez obavješćivanja protivnika osiguranja ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim da prijete opasnost od uništenja dokaza ili od nastanka nenadoknadive štete.

(4) Ako je privremena mjera izrečena bez obavješćivanja protivnika osiguranja, sud će rješenje o privremenoj mjeri, odmah po njezinoj provedbi, dostaviti protivniku osiguranja.

(5) U rješenju kojim se određuje privremena mjera sud će odrediti i trajanje te mjere, a ako je mjera određena prije podnošenja tužbe, i rok u kojemu predlagatelj osiguranja mora podnijeti tužbu radi opravdanja mjere.

- (6) Sud će odrediti rok iz stavka 3. ovoga članka tako da iznosi najviše 20 radnih, odnosno 31 kalendarski dan od dana dostave rješenja predlagatelju osiguranja, ovisno o tome koji kasnije istječe.
- (7) Odredbe ovoga članka ne utječu na mogućnost suda da naloži mjere za osiguranje dokaza u skladu s odredbama općeg propisa kojim se uređuje postupak osiguranja.

Novčana kazna

Članak 135.

- (1) Sud može zapriječiti novčanom kaznom i izreći novčanu kaznu protiv pravne ili fizičke osobe koja ne poštuje bilo koju mjeru donesenu temeljem članka 128., 133. i 134. ovoga Zakona.
- (2) Pravnim osobama može se zapriječiti i izreći novčana kazna iz stavka 1. ovoga članka u iznosu od 1.000,00 do 30.000,00 kuna.
- (3) Ako se novčana kazna zapriječe i izriče pravnoj osobi, sud će zapriječiti i izreći novčanu kaznu iz stavka 1. ovoga članka u iznosu od 5.000,00 do 30.000,00 kuna i odgovornim osobama u pravnoj osobi ako utvrdi da su te osobe činom ili propustom prouzročile kažnjivo djelo pravne osobe.
- (4) Fizičkim osobama može se zapriječiti i izreći novčana kazna iz stavka 1. ovoga članka u iznosu od 1.000,00 do 30.000,00 kuna.
- (5) Ako osoba kojoj je sud, u skladu s ovim Zakonom, zaprijetio novčanom kaznom ne postupi po nalogu suda, sud će joj izreći tu kaznu i, u slučaju potrebe, zaprijetiti joj novim kaznama te ih izricati sve dok ta osoba ne postupi po nalogu suda.
- (6) Ako fizička osoba kojoj je izrečena novčana kazna ne plati tu kaznu u roku koji je određen odlukom suda, ta će se kazna zamijeniti zatvorskom kaznom po pravilima kaznenoga prava o zamjeni novčane kazne zatvorskom kaznom. Ukupan zbroj zatvorskih kazni kojima su nekoj osobi zamijenjene izrečene novčane kazne ne može u istom postupku prijeći šest mjeseci.
- (7) Zatvorska kazna izrečena prema odredbama ovoga Zakona izvršava se na način propisan za izvršenje zatvorske kazne izrečene u kaznenom postupku.
- (8) Izrečenu novčanu kaznu i zatvorsku kaznu sud će izvršiti po službenoj dužnosti, a troškovi izvršenja padaju na teret državnoga proračuna.
- (9) Novčana kazna u smislu odredaba ovoga članka ne utječe na kaznenu odgovornost osoba koje su u postupcima prema ovom Zakonu kažnjene novčanom kaznom, ali će se kazna izrečena prema odredbama ovoga Zakona uračunati u kaznu izrečenu u kaznenom postupku.
- (10) O kažnjavanju novčanom kaznom odlučuje sud rješenjem. Na rješenje o kažnjavanju dopuštena je žalba u roku od tri dana od dana dostave rješenja. O žalbi na rješenje o kažnjavanju odlučuje sud drugoga stupnja u roku od osam dana od dana primitka žalbe.
- (11) Žalba iz stavka 10. ovoga članka odgađa ovršnost rješenja.

Hitnost i primjena odredaba drugih zakona

Članak 136.

- (1) Postupci zbog povrede žiga iz ovoga Zakona su hitni.
- (2) U postupku u parnicama zbog povrede žiga rok za odgovor na tužbu je osam dana od dana dostave tužbe tuženiku.
- (3) U sporovima zbog povrede žiga, ročište za glavnu raspravu mora se održati u roku od 30 dana od dana primitka odgovora na tužbu.
- (4) U postupku u parnicama postupak zbog povrede žiga pred prvostupanjskim sudom mora se okončati u roku od godine dana od dana podnošenja tužbe.
- (5) U postupku u parnicama zbog povrede žiga drugostupanjski je sud dužan donijeti odluku o žalbi podnesenoj protiv odluke prvostupanjskog suda u roku od šest mjeseci od dana primitka žalbe.
- (6) Rješenje o privremenoj mjeri donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja prijedloga za određivanje privremene mjere.

(7) Na zahtjev suda ili neke od stranaka u postupku zbog povrede žiga Zavod će odmah uzeti u rad prijedlog za oglašanjem ništavim rješenja o registraciji toga žiga, odnosno zahtjev za opoziv toga žiga, koji je podnesen prije ili u tijeku parnice i žurno po njemu postupati. Sud će odrediti prekid postupka do konačne odluke o prijedlogu za oglašanje ništavim rješenja o registraciji žiga. Sud će s obzirom na okolnosti slučaja odlučiti hoće li odrediti prekid postupka do konačne odluke o opozivu žiga.

DIO DVANAESTI

Nadzor nad provedbom zakona

Članak 137.

Inspeksijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode inspektori i drugi ovlašteni državni službenici sukladno posebnom propisu kojim se uređuje nadležnost za obavljanje inspeksijskih poslova u području prava intelektualnog vlasništva.

DIO TRINAESTI

Prekršajne odredbe

Članak 138.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako bez suglasnosti nositelja žiga:

1. znak kojim se vrijeđa pravo žiga rabi u trgovačkom prometu u vezi s proizvodima i uslugama (članak 11. stavak 2. točka 1.-3.)
2. znak kojim se vrijeđa pravo žiga ističe na proizvodima ili njihovim pakiranjima (članak 11. stavak 3. točka 1. i članak 11. stavak 2. točka 1.-3.)
3. nudi proizvode obilježene znakom kojim se vrijeđa pravo žiga, stavlja na tržište ili skladišti u te svrhe ili nudi i pruža usluge pod tim znakom (članak 11. stavak 3. točka 2. i članak 11. stavak 2. točka 1.-3.)
4. uvozi ili izvozi proizvode obilježene znakom kojim se vrijeđa pravo žiga (članak 11. stavak 3. točka 3. i članak 11. stavak 2. točka 1.-3.)
5. upotrebljava znak kojim se vrijeđa pravo žiga kao trgovački naziv ili naziv trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva (članak 11. stavak 3. točka 4. i članak 11. stavak 2. točka 1.-3.)
6. znak kojim se vrijeđa pravo žiga upotrebljava na poslovnim dokumentima i u oglašavanju (članak 11. stavak 3. točka 5. i članak 11. stavak 2. točka 1.-3.)
7. znak kojim se vrijeđa pravo žiga upotrebljava na nedopušten način u komparativnom oglašavanju na način koji je protivan propisima Europske unije ili propisima Republike Hrvatske o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (članak 11. stavak 3. točka 6. i članak 11. stavak 2. točka 1.-3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna fizička osoba.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna fizička osoba obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kada su prekršaj počinile u vezi s obavljanjem svog obrta odnosno samostalne djelatnosti.

Oduzimanje predmeta

Članak 139.

- (1) Predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje prekršaja iz članka 138. ovoga Zakona ili su nastali njegovim počinjenjem oduzet će se.
- (2) U odluci o prekršaju će se odlučiti hoće li se na trošak počinitelja prekršaja predmeti protupravno obilježeni žigom uništiti, učiniti nerazpoznatljivim ili će se uporabiti na drugi način.
- (3) Predmeti iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se i u slučaju ako nisu u vlasništvu počinitelja prekršaja.

DIO ČETRNAESTI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 140.

- (1) Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o žigu („Narodne novine“ br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.).
- (2) Prijedlozi za oglašenje ništavosti podnijeti nakon stupanja na snagu ovoga Zakona za žigove registrirane po propisima o žigu koji su vrijedili prije njegova stupanja na snagu, riješit će se sukladno odredbama propisa o žigu koje su vrijedile na datum podnošenja prijave žiga.

Članak 141.

Ravnatelj Zavoda, na temelju ovlaštenja iz članka 125. ovoga Zakona donijet će Pravilnik o žigu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 142.

Do donošenja Pravilnika o žigu iz članka 141. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Pravilnika o žigu („Narodne novine“, broj 117/07, 66/11, 125/13 i 43/17) ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 143.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o žigu („Narodne novine“ br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.).

Članak 144.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.