



EUROPSKI PARLAMENT

2009 - 2014

---

*Dokument s plenarne sjednice*

---

**A7-0032/2014**

16.1.2014

**\*\*\*I**  
**IZVJEŠĆE**

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove (preinaka)  
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Cecilia Wikström(Preinaka – članak 87. Poslovnika)

### ***Oznake postupaka***

- \* Postupak savjetovanja
- \*\*\* Postupak suglasnosti
- \*\*\*I Redovni zakonodavni postupak (prvo čitanje)
- \*\*\*II Redovni zakonodavni postupak (drugo čitanje)
- \*\*\*III Redovni zakonodavni postupak (treće čitanje)

(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

### ***Izmjene nacрта akta***

#### **Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca**

Brisanja su označena *podebljanim kurzivom* u lijevom stupcu. Izmjene su označene *podebljanim kurzivom* u obama stupcima. Novi tekst označen je *podebljanim kurzivom* u desnom stupcu.

U prvom i drugom retku zaglavlja svakog amandmana naznačen je predmetni odlomak iz nacrtu akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zaglavlje sadrži i treći redak u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba akta na koju se izmjena odnosi.

#### **Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta**

Novi dijelovi teksta označuju se *podebljanim kurzivom*. Brisani dijelovi teksta označuju se oznakom ■ ili su precrtani. Izmjene se naznačuju tako da se novi tekst označi *podebljanim kurzivom*, a da se zamijenjeni tekst izbriše ili precrta.

Iznimno, izmjene strogo tehničke prirode koje unesu nadležne službe prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se.

## SADRŽAJ

### Stranica

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA .....	5
EXPLANATORY STATEMENT .....	37
ANNEX: OPINION OF THE CONSULTATIVE WORKING PARTY OF THE LEGAL SERVICES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMISSION .....	39
MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU .....	41
MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA .....	48
POSTUPAK .....	61



## NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

**o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove (preinaka)  
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))**

**(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)**

*Europski parlament,*

- uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0162),
  - uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114 Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0088/2013),
  - uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
  - uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2013.<sup>1</sup>,
  - uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sustavnijoj metodi preinaka pravnih akata<sup>2</sup>,
  - uzimajući u obzir članke 87. i 55. Poslovnika,
  - uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A7-0032/2014),
- A. budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;
1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;
  2. traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;
  3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Izmjena **1**

---

<sup>1</sup> SL C 327, 12.11.2013., str. 42.

<sup>2</sup> SL C 77, 28.3.2002., str. 1.

## Prijedlog Direktive Pozivanje 1.

*Tekst koji je predložila Komisija*

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju  
Europske unije, a posebno njegov  
članak 114.,

*Izmjena*

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju  
Europske unije, a posebno njegov  
članak 114. stavak 1.,

*Objasnenje*

*The full legal basis should be referred to.*

## Amandman 2

### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 5.

*Tekst koji je predložila Komisija*

(5) U svojim zaključcima od 25. svibnja  
2010. o budućem preispitivanju sustava  
žiga u Europskoj uniji<sup>20</sup>, Vijeće je zatražilo  
od Komisije da iznese prijedloge za  
preispitivanje Uredbe (EZ) br. 207/2009 i  
Direktive 2008/95/EZ. Pritom bi u  
preispitivanje potonje trebalo uključiti  
mjere kako bi se dodatno uskladila s  
Uredbom (EZ) br. 207/2009, **čime** bi se  
smanjila područja razilaženja unutar  
sustava žigova u Europi kao cjelini.

*Izmjena*

(5) U svojim zaključcima od 25. svibnja  
2010. o budućem preispitivanju sustava  
žiga u Europskoj uniji<sup>20</sup>, Vijeće je zatražilo  
od Komisije da iznese prijedloge za  
preispitivanje Uredbe (EZ) br. 207/2009 i  
Direktive 2008/95/EZ. Pritom bi u  
preispitivanje potonje trebalo uključiti  
mjere kako bi se dodatno uskladila s  
Uredbom (EZ) br. 207/2009 **kojom** bi se  
smanjila područja razilaženja unutar  
sustava žiga u Europi kao cjelini,  
***zadržavajući nacionalnu zaštitu žiga kao  
zanimljivu opciju za podnositelje prijave.  
U tom bi kontekstu trebao biti osiguran  
komplementarni odnos između sustava  
žiga Europske unije i nacionalnih sustava  
žigova.***

---

SL C 140, 29.5.2010., str. 22.

---

SL C 140, 29.5.2010., str. 22.

*Objasnenje*

*It is important to note the complementary nature of the national and Union protection of  
trade marks.*

### Amandman 3

#### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 10.

*Tekst koji je predložila Komisija*

(10) Temeljno je osigurati da registrirani žigovi uživaju jednaku zaštitu u pravnim sustavima svih država članica te da je zaštita žigova na nacionalnoj razini jednaka kao i zaštita **europskih** žigova. U skladu s većom zaštitom dodijeljenom **europskim** žigovima koji imaju ugled u Uniji, veću zaštitu trebalo bi dodijeliti i na nacionalnoj razini svim registriranim žigovima koji imaju ugled u predmetnoj državi članici.

*Izmjena*

(10) Temeljno je osigurati da registrirani žigovi uživaju istu zaštitu u pravnim sustavima svih država članica te da je zaštita žigova na nacionalnoj razini ista kao i zaštita žigova **Europske unije**. U skladu s većom zaštitom dodijeljenom žigovima **Europske unije** koji imaju ugled u Uniji, veću zaštitu trebalo bi dodijeliti na nacionalnoj razini svim registriranim žigovima koji imaju ugled u dotičnoj državi članici.

*(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)*

*Objašnjenje*

*Change to reflect the amended designation suggested in the framework of the Regulation.*

### Amandman 4

#### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 13.

*Tekst koji je predložila Komisija*

(13) U tu je svrhu potrebno navesti primjere znakova koji mogu činiti žig, uz uvjet da se pomoću tih znakova mogu razlikovati proizvodi i usluge jednog poduzeća od proizvoda i usluga drugog. Kako bi se ispunili ciljevi sustava registracije žigova kojima se treba osigurati pravna sigurnost i dobro upravljanje, također je važno zahtijevati da se znak može prikazati na način **koji omogućava precizno određivanje predmeta zaštite**. Trebalo bi, stoga, dopustiti da se znak prikazuje u bilo kojem prikladnom obliku, i

*Izmjena*

(13) U tu je svrhu potrebno navesti primjere znakova koji mogu činiti žig, uz uvjet da se pomoću tih znakova mogu razlikovati proizvodi i usluge jednog poduzeća od proizvoda i usluga drugog. Kako bi se ispunili ciljevi sustava registracije žigova kojima se treba osigurati pravna sigurnost i dobro upravljanje također je važno zahtijevati da se znak može prikazati **u registru na jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, trajan i objektiv** način. Trebalo bi stoga dopustiti da se znak prikazuje u bilo kojem

to ne nužno grafički, sve dok prikaz nudi zadovoljavajuća jamstva u tom smislu.

prikladnom obliku, i to ne nužno grafički, sve dok prikaz **upotrebljava opće dostupnu tehnologiju i** nudi zadovoljavajuća jamstva u tom smislu.

#### Obrazloženje

*It should be specified that the representation can be in any form so long as it uses generally available technology.*

### Amandman 5

#### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 19.

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***(19) Kako bi se osigurala pravna sigurnost i jasnoća, nužno je razjasniti da bi, ne samo u slučaju sličnosti nego i u slučaju kad se istovjetni znak upotrebljava za istovjetne proizvode ili usluge, žigu trebalo dodijeliti zaštitu samo ako i u mjeri u kojoj negativno utječe na glavnu funkciju žiga, a to je jamčiti komercijalno podrijetlo proizvoda ili usluga.***

***Briše se.***

#### Obrazloženje

*Deletion due to deletion in Article 10.*

### Amandman 6

#### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 22.

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

(22) S ciljem jačanja zaštite žiga i učinkovitijeg suzbijanja krivotvorenja, **vlasnik** registriranog europskog žiga treba imati pravo onemogućiti trećim stranama da u carinsko područje države članice unose robu koja na tom području nije

(22) S ciljem jačanja zaštite žiga i učinkovitijeg suzbijanja krivotvorenja, **nositelj** registriranog žiga treba imati pravo onemogućiti trećim stranama da u carinsko područje države članice unose **krivotvorenu** robu koja na tom području



puštena u slobodan promet, ako ta roba dolazi iz trećih zemalja i bez odobrenja nosi žig koji je gotovo jednak žigu registriranom za tu robu.

nije puštena u slobodan promet, ako ta roba dolazi iz trećih zemalja i bez odobrenja nosi žig koji je gotovo jednak žigu registriranom za tu robu. ***Ovom se odredbom ne smije nanijeti šteta interesima zakonite trgovine robom koju se legalno može staviti na tržište u njihovim zemljama odredišta. Kako se ne bi ometao legalan protok robe ova se odredba ne bi trebala primjenjivati ako treća strana dostavi dokaze kojima se ukazuje da je konačno odredište robe zemlja izvan Unije i ako nositelj žiga ne može dokazati da je njegov žig propisno registriran i u toj zemlji konačnog odredišta; u slučaju da zemlja konačnog odredišta nije određena nositelj žiga Europske unije ovlašten je zabraniti trećima da iznose robu izvan Unije osim ako, još jednom, treća strana ne dokaže da je konačno odredište robe zemlja izvan Europske unije te ako nositelj žiga ne može dokazati da je njegov žig valjano registriran u toj državi konačnog odredišta; ovim se pravilom ne bi trebalo dovoditi u pitanje pravo Unije da promiče pristup lijekovima za treće zemlje kao i poštovanje pravila WTO-a, posebno članka V. GATT-a o slobodi provoza.***

## **Amandman 7**

### **Prijedlog Direktive Uvodna izjava 22.a (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***(22a) Nositelju se žiga treba omogućiti poduzimanje mjerodavnih pravnih radnji, uključujući, između ostalog, pravo da traži od državnih carinskih vlasti da poduzmu mjere u vezi s robom kojom se navodno krše prava nositelja kao što su zadržavanje i uništenje u skladu s Uredbom 608/2013 Europskog***

*parlamenta i Vijeća.<sup>23a</sup> Carinske vlasti trebaju provesti mjerodavne postupke iz Uredbe (EZ) 608/2013 na zahtjev nositelja prava i na temelju kriterija analize rizika.*

---

*<sup>23a</sup>Uredba (EZ) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o provedbi carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva i stavljanju van snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 (SL L 181, 28.6.2013., str. 15.).*

## **Amandman 8**

### **Prijedlog Direktive Uvodna izjava 22.b (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(22b) Člankom 28. Uredbe (EU) br. 608/2013 utvrđuje se da je nositelj prava odgovoran za naknadu štete posjedniku robe u slučaju da se, između ostalog, za robu naknadno utvrdi da se njome ne krši pravo intelektualnog vlasništva.*

## **Amandman 9**

### **Prijedlog Direktive Uvodna izjava 22.c (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(22c) Države članice trebale bi poduzeti odgovarajuće mjere za osiguravanje neometanog tranzita generičkih lijekova. Stoga nositelj žiga ne bi trebao imati pravo, na temelju uočene ili stvarne sličnosti između međunarodnog nezaštićenog imena (INN) aktivnog sastojka u lijekovima i registriranog žiga, bilo kojoj trećoj strani da u okviru trgovačke djelatnosti unosi robu u carinsko područje države članice.*

## Amandman 10

### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 23.

*Tekst koji je predložila Komisija*

(23) Kako bi se učinkovitije **sprječavao** ulazak krivotvorene robe, naročito u kontekstu internetske prodaje, nositelj treba imati pravo zabraniti uvoz takve robe u Uniju, čak i kada jedino **njezin** pošiljatelj posluje u **komercijalne svrhe**.

*Izmjena*

(23) Kako bi se učinkovitije **sprječilo** ulazak krivotvorene robe, naročito u kontekstu internetske prodaje **kad se roba dostavlja u malim pošiljkama kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 608/2013**, nositelj **valjano registriranog žiga** treba imati pravo zabraniti uvoz takve robe u Uniju čak i kada jedino pošiljatelj **krivotvorene robe** posluje u **tijeku trgovine**. U slučajevima u kojima su te mjere poduzete, pojedincima ili subjektima koji su naručili robu pružaju se informacije o razlozima tih mjera te o njihovim pravima u vezi s pošiljateljem;

## Amandman 11

### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 29.

*Tekst koji je predložila Komisija*

(29) Žigovi ispunjavaju svoju svrhu međusobnog razlikovanja proizvoda ili usluga te omogućavanja potrošačima da donesu odluke na temelju **stručnih** informacija samo kada se doista upotrebljavaju na tržištu. Zahtjev za uporabu također je potreban kako bi se smanjio ukupni broj žigova registriranih i zaštićenih u Uniji, čime bi se smanjio broj mogućih sukoba među njima. Stoga svakako treba zahtijevati da se registrirani žigovi doista upotrebljavaju za proizvode ili usluge za koje su registrirani ili da se u

*Izmjena*

(29) Žigovi ispunjavaju svoju svrhu međusobnog razlikovanja proizvoda ili usluga te omogućavanja potrošačima da donesu odluke na temelju **mjerodavnih** informacija samo kada se doista upotrebljavaju na tržištu. Zahtjev za uporabu također je potreban kako bi se smanjio ukupni broj žigova registriranih i zaštićenih u Uniji, čime bi se smanjio broj mogućih sukoba među njima. Stoga svakako treba zahtijevati da se registrirani žigovi doista upotrebljavaju za proizvode ili usluge za koje su registrirani ili da se u

slučaju neuporabe mogu opozvati.

slučaju neuporabe mogu opozvati **u roku od pet godina od datuma registracije.**

### Obrazloženje

*To bring the recital into line with Article 16(1) of the Directive. This amendment is also in keeping with EU efforts to support creative endeavour in SMEs, in that it gives them time to develop and protect their trade marks.*

## Amandman 12

### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 34.

*Tekst koji je predložila Komisija*

(34) Kako bi se poboljšao i olakšao pristup zaštiti žiga te povećala pravna sigurnost i predvidljivost, postupak za registraciju žigova u državama članicama treba biti učinkovit i transparentan te treba slijediti pravila slična onima koja se primjenjuju na europske žigove. ***Radi postizanja dosljednog i uravnoteženog sustava žiga, kako na nacionalnoj, tako i na razini Unije, svi središnji uredi za industrijsko vlasništvo država članica trebali bi, stoga, ograničiti svoje ispitivanje po službenoj dužnosti o tome zadovoljava li prijava žiga uvjete za registraciju samo na nepostojanje apsolutnih razloga za odbijanje. Ovim se, međutim, ne bi trebalo dovesti u pitanje pravo tih ureda da na zahtjev podnositelja prijave osiguraju pretraživanja ranijih prava na čisto informativnoj osnovi te bez ikakvog utjecaja ili obvezujućeg učinka na daljnji postupak registracije, uključujući naknadni postupak povodom prigovora.***

*Izmjena*

(34) Kako bi se poboljšao i olakšao pristup zaštiti žiga te povećala pravna sigurnost i predvidljivost, postupak za registraciju žigova u državama članicama treba biti učinkovit i transparentan te treba slijediti pravila slična onima koja se primjenjuju na europske žigove. ***Državama članicama treba se omogućiti da odluče treba li provesti ispitivanje po službenoj dužnosti relativnih razloga za odbijanje.***

## Amandman 13

### Prijedlog Uredbe Uvodna izjava 41.a (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**(46a) Izvršeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001, koji je dao mišljenje 11. srpnja 2013.<sup>23b</sup>**

---

<sup>23b</sup> *Još nije objavljeno u Službenom listu.*

## **Amandman 14**

### **Prijedlog Direktive Članak 1.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

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

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

### *Obrazloženje*

*In order to clarify that the terms "in a Member State" refer to both registration and application for registration, they need to be moved.*

## **Amandman 15**

### **Prijedlog Direktive Članak 2. – točka b**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

(b) „Agencija” znači Agencija Europske unije za **žigove i dizajne** osnovana u skladu s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009;

(b) „Agencija” znači Agencija Europske unije za **intelektualno vlasništvo** osnovana u skladu s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009;

*(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)*

### *Obrazloženje*

*Change to reflect the amended name of the Agency.*

## **Amandman 16**

### **Prijedlog Direktive Članak 2. – točka ca**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**(ca) „raniji žigovi” znači:**

**(i) žigovi s datumom prijave za registraciju koji prethodi datumu prijave za registraciju žiga, uzimajući u obzir, ako je primjereno, pravo prvenstva traženo za te žigove, i to sljedećih vrsta:**

**– žigovi Europske unije;**

**– žigovi registrirani u državi članici ili, u slučaju Belgije, Luksemburga ili Nizozemske, u Uredu Beneluksa za intelektualno vlasništvo;**

**– žigovi registrirani u skladu s međunarodnim sporazumima koji imaju učinak u državi članici;**

**(ii) žigovi Europske unije za koje se u skladu s Uredbom (EZ) br. 207/2009 pravovaljano zahtijeva senioritet u odnosu na žig iz druge i treće alineje podtočke i., čak i kad ga se vlasnik odrekao ili je dopustio da istekne;**

**(iii) prijave za žigove iz podtočaka i. i ii. pod uvjetom da ih se registrira;**

**(iv) žigovi koji su na datum prijave za registraciju žiga ili, kada je primjereno, na datum zahtjeva za priznavanje prava prvenstva za prijavu za registraciju žiga, dobro poznati u državi članici, pri čemu izraz „dobro poznat” ima značenje iz**

**članka 6.bis Pariške konvencije.**

*Obrazloženje*

*This is a technical change. In the interest of a well-structured text, the definition contained in the proposed Article 5(2) is moved to Article 2 on definitions.*

**Amandman 17**

**Prijedlog Direktive**

**Članak 2. – točka cb (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***(cb) „jamstveni ili certifikacijski žig” jest 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 zemljopisno podrijetlo, materijal, način proizvodnje proizvoda ili izvedbe usluga, kakvoću, ispravnost ili druge karakteristike proizvoda i usluga koji nisu na taj način odobreni;***

*Obrazloženje*

*This is a technical change. In the interest of a well-structured text, the definitions contained in the proposed Article 28 are moved to Article 2 on definitions.*

**Amandman 18**

**Prijedlog Direktive**

**Članak 2. – točka cc (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***(cc) „Zajednički žig” znači žig koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj tog žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzeća.***

*Obrazloženje*

*This is a technical change. In the interest of a well-structured text, the definitions contained in*

*the proposed Article 28 are moved to Article 2 on definitions.*

## **Amandman 19**

### **Prijedlog Direktive Članak 3.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

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

(a) *razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća;*

(b) prikazivanje na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan predmet zaštite koja je pružena njegovu **vlasniku**.

*Izmjena*

Europski žig se može sastojati od bilo kakvih znakova, posebno od riječi, uključujući osobna imena, od crteža, slova, brojki, boja kao takvih, oblika proizvoda ili njegova pakiranja ili zvukova, pod uvjetom da **se primjenjuje opće dostupna tehnologija i** da su prikladni za:

(a) *razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća; i*

(b) prikazivanje **u registru** na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan predmet zaštite koja je pružena njegovu **nositelju**.

## **Amandman 20**

### **Prijedlog Direktive Članak 4. – stavak 1. – točka j**

*Tekst koji je predložila Komisija*

(j) žigovi koji su isključeni iz registracije u skladu sa zakonodavstvom Unije ili međunarodnim sporazumima čija je potpisnica Unija, kojima se osigurava zaštita tradicionalnih izraza za vina ili zajamčenih tradicionalnih specijaliteta;

*Izmjena*

(j) žigovi koji su isključeni iz registracije u skladu sa zakonodavstvom Unije ili međunarodnim sporazumima čija je potpisnica Unija, kojima se osigurava zaštita **jakih alkoholnih pića**, tradicionalnih izraza za vina i zajamčenih tradicionalnih specijaliteta;

### *Obrazloženje*

*Undoubtedly, the provision is beneficial for the owners of GIs. However, the reason to identify spirit drinks in this provision results from the GIs covered by Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008. It is necessary*



*to distinguish them from other geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs included in Council Regulation (EC) No 510/2006 or No 509/2006 of 20 March 2006.*

## **Amandman 21**

### **Prijedlog Direktive**

#### **Članak 4. – stavak 1. – točka ja (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***(ja) žigovi koji sadrže ili se sastoje od ranijeg naziva sorte registrirane u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2100/94<sup>23c</sup> u odnosu na istu vrstu proizvoda;***

---

<sup>23c</sup> ***Uredba Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o zaštiti biljnih sorti Zajednice (SL L 227, 1.9.1994. str.1.).***

#### *Objasnenje*

*The proposed amendment to the trade mark regulation now stipulates in Article 7(1)(l) that plant variety rights are absolute grounds for refusal. This rule is not included in the Directive but it would seem appropriate to mirror the Regulation.*

## **Amandman 22**

### **Prijedlog Direktive**

#### **Članak 4. – stavak 2.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***2. Stavak 1. primjenjuje se neovisno o tome što razlozi za nemogućnost registracije postoje:***

***Briše se.***

***(a) u državama članicama u kojima nije podnesena prijava za registraciju;***

***(b) samo ondje gdje je žig na stranom jeziku preveden ili prenesen u bilo kojem pismu ili na bilo kojem službenom jeziku država članica.***

## Obrazloženje

*It would be disproportionate and practically unworkable to require national offices to examine absolute grounds for refusal in all national jurisdictions and languages of the Union. It would further run contrary to the principle of territoriality of rights. For users there would be little or no added value to have the application examined for obstacles to registration in other territories than the one for which it would be valid for.*

### Amandman 23

#### Prijedlog Direktive

##### Članak 4. – stavak 5.

*Tekst koji je predložila Komisija*

5. Registracija žiga ne odbija se ***niti se žig proglašava ništavnim***, u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d), ako je prije datuma prijave za registraciju ***ili nakon datuma registracije*** te svojom uporabom stekao razlikovni karakter.

*Izmjena*

5. Registracija žiga ne odbija se, u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d), ako je prije datuma prijave za registraciju te svojom uporabom stekao razlikovni karakter. ***Žig se ne proglašava ništavnim u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d), ako je prije datuma prijave za registraciju te svojom uporabom stekao razlikovni karakter.***

### Amandman 24

#### Prijedlog Direktive

##### Članak 5. – stavak 2.

*Tekst koji je predložila Komisija*

2. „Raniji žigovi” u smislu stavka 1. znači:

***(a) žigovi s datumom prijave za registraciju koji prethodi datumu prijave za registraciju žiga, uzimajući u obzir, ako je primjereno, pravo prvenstva traženo za te žigove;***

***(i) europski žigovi;***

***(ii) žigovi registrirani u državi članici ili, u slučaju Belgije, Luksemburga ili Nizozemske, u Uredu Beneluksa za intelektualno vlasništvo;***

*Izmjena*

***Briše se.***

*(iii) žigovi registrirani u skladu s međunarodnim sporazumima koji imaju učinak u državi članici;*

*(b) europski žigovi za koje se u skladu s Uredbom (EZ) br. 207/2009 pravovaljano zahtijeva senioritet u odnosu na žig iz točke (a) podtočke ii. i iii., čak i kad ga se vlasnik odrekao ili je dopustio da istekne;*

*(c) prijave za žigove iz točaka (a) i (b) pod uvjetom da ih se registrira;*

*(d) žigovi koji su na datum prijave za registraciju žiga ili, kada je primjereno, na datum zahtjeva za priznavanje prava prvenstva za prijavu za registraciju žiga, dobro poznati u državi članici, pri čemu izraz „dobro poznat” ima značenje kao u članku 6.bis Pariške konvencije.*

#### *Objasnenje*

*This is a technical change. In the interest of a well-structured text, the definition contained in the proposed Article 5(2) is moved to Article 2 on definitions.*

### **Amandman 25**

#### **Prijedlog Direktive**

#### **Članak 5. – stavak 3. – točka a**

*Tekst koji je predložila Komisija*

(a) ako je istovjetan ili sličan ranijem žigu neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge za koje je prijavljen ili registriran istovjetni, slični ili nisu slični onim proizvodima i uslugama za koje je registriran raniji žig, ako raniji žig ima ugled u državi članici ili, u slučaju europskog žiga, ima ugled u Uniji, a uporaba kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno bi iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili mu naštetila;

*Izmjena*

(a) ako je istovjetan ili sličan ranijem žigu neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge za koje je prijavljen ili registriran istovjetni, slični ili nisu slični onim proizvodima i uslugama za koje je registriran raniji žig, ako raniji žig ima ugled u državi članici **u odnosu na koju je podnesena prijava za registraciju ili u kojoj je žig registriran ili**, u slučaju žiga **Europske unije**, ima ugled u Uniji, a uporaba kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno bi iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili mu naštetila;

## Obrazloženje

*There seems to be a drafting error as the provision is not compatible with the provision in Art. 10(2)(c). The drafting would have implied that a mark with a reputation in another Member State would have been an obstacle for a mark in the Member State in respect of which registration is applied for (even if this mark did not have a reputation in that Member State). This amendment clarifies that there is only an obstacle due to reputation of national marks within the same Member State.*

### Amandman 26

#### Prijedlog Direktive

#### Članak 5. – stavak 3. – točka d

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

*(d) ako je isključen iz registracije i ne smije se više koristiti u skladu sa zakonodavstvom Unije koje štiti oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla.*

*Briše se.*

## Obrazloženje

*Related to Amendment to Article 45 paragraph 2, it is proposed to delete Article 5 Paragraph 3 (d) since this ground of refusal is already established in article 4 paragraph 1 (i) and right owners of designations of origin and geographical indications are entitled to file an opposition. Technically, this is a more correct solution that reaches the same objective without having to make any Amendments to article 9 Paragraph 1 when dealing with invalidity in consequence of acquiescence.*

### Amandman 27

#### Prijedlog Direktive

#### Članak 5. – stavak 5.

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

5. Države članice **mogu** dopustiti da se u primjerenim okolnostima registracija ne odbije i da se žig ne proglasi ništavnim ako je **vlasnik** ranijeg žiga ili drugog ranijeg prava suglasan s registracijom kasnijeg žiga.

5. Države članice **dopuštaju** da se u primjerenim okolnostima registracija ne odbije i da se žig ne proglasi ništavnim ako je **nositelj** ranijeg žiga ili drugog ranijeg prava suglasan s registracijom kasnijeg žiga.

## Obrazloženje

*It would seem reasonable to allow for a registration based on the lack of a relative ground for refusal if the proprietor of an earlier right consents to the registration of the mark. It would not seem necessary for this provision to be optional for member states.*

### Amandman 28

#### Prijedlog Direktive Članak 8. – točka c

*Tekst koji je predložila Komisija*

(c) ako se zahtjev za proglašavanje ništavnosti temelji na **članku 5. stavku 3.**, a raniji žig nije imao ugled u smislu članka 5. stavka 3. na datum podnošenja ili na datum prvenstva registriranog žiga.

*Izmjena*

(c) ako se zahtjev za proglašavanje ništavnosti temelji na **točki (a) članka 5. stavka 3.**, a raniji žig nije imao ugled u smislu **točke (a)** članka 5. stavka 3. na datum podnošenja ili na datum prvenstva registriranog žiga.

## Obrazloženje

*As this point concerns the reputation of a trade mark, only point (a) of Article 5(3) should be referred to.*

### Amandman 29

#### Prijedlog Direktive Članak 9. – stavak 1.

*Tekst koji je predložila Komisija*

1. Kad u državi članici **vlasnik** ranijeg žiga iz članka 5. **stavaka 2. i 3.** u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno tolerira uporabu kasnijeg žiga registriranog u toj državi članici, on više nema pravo na temelju ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašenje kasnijeg žiga ništavnim za proizvode ili usluge za koje se koristi kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga podnesena **u zloj vjeri**.

*Izmjena*

1. Kad u državi članici **nositelj** ranijeg žiga, iz članka 5. **stavka 2. i točke (a) članka 5. stavka 3.**, u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno tolerira uporabu kasnijeg žiga registriranog u toj državi članici, on više nema pravo na temelju ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašenje kasnijeg žiga ništavnim za proizvode ili usluge za koje se koristi kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga podnesena **nepošteno**.

## Obrazloženje

*Only point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a reputation are referred to.*

### Amandman 30

#### Prijedlog Direktive

#### Članak 10.

##### *Tekst koji je predložila Komisija*

1. Registracija žiga nositelju daje isključiva prava u vezi s tim žigom.

2. Bez dovođenja u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja zahtjeva ili datuma prvenstva registriranog žiga, nositelj registriranog žiga ima pravo svim trećim stranama koje nemaju njegovo odobrenje spriječiti uporabu bilo kojeg znaka u vezi s proizvodima i uslugama u trgovini ako:

(a) znak je istovjetan žigu i koristi se u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran ***te kad takva uporaba utječe ili može utjecati na funkciju žiga da jamči potrošačima podrijetlo proizvoda ili usluga;***

(b) znak je istovjetan ili sličan žigu te se koristi za proizvode i usluge jednake ili slične proizvodima ili uslugama za koje je žig registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga;

(c) znak je istovjetan ili sličan žigu, neovisno o činjenici jesu li proizvodi ili usluge za koje se žig koristi jednaki ili slični ili nisu slični onima za koje je registriran žig, te ako potonji ima ugled u državi članici i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili mu šteti.

##### *Izmjena*

1. Registracija žiga nositelju daje isključiva prava u vezi s tim žigom.

2. Bez dovođenja u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja zahtjeva ili datuma prvenstva registriranog žiga, nositelj registriranog žiga ima pravo svim trećim stranama koje nemaju njegovo odobrenje spriječiti uporabu bilo kojeg znaka u vezi s proizvodima i uslugama u trgovini ako:

(a) znak je istovjetan žigu i koristi se u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran;

(b) ***ne dovodeći u pitanje točku (a)***, znak je istovjetan ili sličan žigu te se koristi za proizvode i usluge jednake ili slične proizvodima ili uslugama za koje je žig registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga;

(c) znak je istovjetan ili sličan žigu, neovisno o činjenici jesu li proizvodi ili usluge za koje se žig koristi jednaki ili slični ili nisu slični onima za koje je registriran žig, te ako potonji ima ugled u državi članici i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili mu šteti.

3. Sukladno odredbama stavka 2. posebno se može zabraniti sljedeće:

- (a) isticanje znaka na proizvodima ili na njihovim pakiranjima;
- (b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;
- (c) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom;
- (d) uporaba znaka kao trgovačkog naziva ili naziva trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva;
- (e) uporaba tog znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju;
- (f) uporaba tog znaka u komparativnom oglašavanju protivno Direktivi 2006/114/EZ.

4. Nositelj registriranog žiga također ima pravo na sprečavanje uvoza robe **temeljem stavka 3. točke (c)** kada jedino njezin pošiljatelj posluje u trgovačke svrhe.

5. **Vlasnik** registriranog žiga također ima pravo onemogućiti trećim stranama da, u kontekstu trgovačke djelatnosti, u carinsko područje države članice u kojoj je žig registriran unose robu koja na tom području nije puštena u slobodan promet, ako ta roba, uključujući pakiranje, dolazi iz **trećih zemalja** i bez odobrenja nosi žig koji je jednak žigu registriranom za tu robu ili koji se u svojim ključnim aspektima ne

3. Sukladno odredbama stavka 2. posebno se može zabraniti sljedeće:

- (a) isticanje znaka na proizvodima ili na njihovim pakiranjima;
- (b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;
- (c) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom;
- (d) uporaba znaka kao trgovačkog naziva ili naziva trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva;
- (e) uporaba tog znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju;
- (f) uporaba tog znaka u komparativnom oglašavanju protivno Direktivi 2006/114/EZ.

4. Nositelj registriranog žiga također ima pravo na sprečavanje uvoza robe **u Uniju u malim pošiljkama prema definiciji iz Uredbe (EU) br. 608/2013** kada jedino njezin pošiljatelj posluje u trgovačke svrhe **te ako ta roba, uključujući pakiranje, bez odobrenja nosi žig koji je jednak registriranom žigu za tu robu ili koji se u svojim ključnim aspektima ne može razlikovati od tog žiga**. U slučajevima u kojima su te mjere poduzete države članice osiguravaju da se pojedincima ili subjektima koji su naručili robu pruže informacije o razlozima tih mjera te o njihovim pravima u vezi s pošiljateljem;

5. **Nositelj** registriranog žiga također ima pravo onemogućiti trećim stranama da, u kontekstu trgovačke djelatnosti, u carinsko područje države članice u kojoj je žig registriran unose robu koja na tom području nije puštena u slobodan promet, ako ta roba, uključujući pakiranje, dolazi iz **treće zemlje** i bez odobrenja nosi žig koji je jednak žigu **valjano** registriranom za tu robu ili koji se u svojim ključnim

može razlikovati od tog žiga.

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

7. Stavci 1., 2., 3. i 6. ne utječu ni u jednoj državi članici na odredbe za zaštitu uporabe znaka u druge svrhe osim za razlikovanje proizvoda ili usluga, ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

### Amandman 31

#### Prijedlog Direktive Članak 11. – točka a

*Tekst koji je predložila Komisija*

(a) isticanje tijekom trgovine znaka *istovjetnog ili sličnog* žigu na *opremi*,

aspektima ne može razlikovati od tog žiga. *Ne dovodeći u pitanje obveze carinskih vlasti da provedu primjerene carinske kontrole u skladu s člankom 1. Uredbe (EU) br. 608/2013 ova se odredba ne primjenjuje ako treća strana dokaže da je konačno odredište robe zemlja izvan Unije i ako nositelj žiga ne može dokazati da je njegov žig valjano registriran i u toj zemlji konačnog odredišta; u slučaju da zemlja konačnog odredišta nije određena, nositelj žiga Europske unije ovlašten je zabraniti trećim stranama da iznose robu izvan Unije osim ako, još jednom, treća strana ne dokaže da je konačno odredište robe zemlja izvan Unije te ako nositelj žiga Europske unije ne može dokazati da je njegov žig propisno registriran i u toj državi konačnog odredišta;*

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

7. Stavci 1., 2., 3. i 6. ne utječu ni u jednoj državi članici na odredbe za zaštitu uporabe znaka u druge svrhe osim za razlikovanje proizvoda ili usluga, ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

*Izmjena*

(a) isticanje tijekom trgovine znaka *koji je kao što je to utvrđeno u članku 5. stavku*



pakiranju ili drugim sredstvima na kojima žig može biti istaknut;

**1. ove Direktive istovjetan ili sličan** žigu na pakiranju, **naljepnicama, etiketama, sigurnosnim značajkama, oznakama autentičnosti** ili drugim sredstvima na kojima žig može biti istaknut.

#### Obrazloženje

*The term "get-up" used in this provision is a legal term of art not applicable in all EU jurisdictions. In order to increase the effectiveness of the provision, the wording used to describe the labels, packaging and other items should be clarified to ensure that the more common packaging elements and components used by counterfeiters are comprised in the provision.*

### Amandman 32

#### Prijedlog Direktive Članak 11. – točka b

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

(b) nuđenje ili stavljanje na tržište, ili skladištenje u te svrhe, ili uvoz ili izvoz **opreme**, pakiranja ili drugih sredstava na kojima je žig istaknut.

(b) nuđenje ili stavljanje na tržište, ili skladištenje u te svrhe, ili uvoz ili izvoz, pakiranja, **naljepnica, etiketa, sigurnosnih značajki, oznaka autentičnosti** ili drugih sredstava na kojima je žig istaknut.

#### Obrazloženje

*The term "get-up" used in this provision is a legal term of art not applicable in all EU jurisdictions. In order to increase the effectiveness of the provision, the wording used to describe the labels, packaging and other items should be clarified to ensure that the more common packaging elements and components used by counterfeiters are comprised in the provision.*

### Amandman 33

#### Prijedlog Direktive Članak 14. – stavak 1. – podstavak c

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

(c) žiga u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju žiga, osobito ako je uporaba žiga **nužna za označivanje**

(c) žiga u svrhu prepoznavanja ili upućivanja na proizvode ili usluge kao one koji pripadaju nositelju žiga, osobito ako je uporaba žiga:

*predviđene svrhe proizvoda ili usluge, osobito ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima.*

*(i) potrebna da bi se naznačila namjena proizvoda ili usluge, posebno ako je riječ o priboru ili rezervnim dijelovima;*

*(ii) korištena u komparativnom oglašavanju u skladu sa svim uvjetima iz Direktive 2006/114/EZ,<sup>1</sup>*

*(iii) opravdana kako bi se skrenula pozornost potrošača na preprodaju izvornih proizvoda koji su prvotno prodani sa suglasnošću ili bez suglasnosti nositelja žiga;*

*(iv) korištena kako bi se izradile legitimne alternative proizvodima ili uslugama nositelja žiga;*

*(v) korištena u svrhe parodije, umjetničkog izražavanje, kritike ili komentiranja; ;*

*Prvi podstavak* primjenjuje se samo kad je uporaba treće strane u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini.

2. Ako treća strana upotrebljava žig, smatra se da to nije sukladno poštenim praksama, posebice u sljedećim slučajevima:

(a) kada se tom uporabom stvara dojam da postoji komercijalna povezanost između treće strane i nositelja žiga;

(b) kada se tom uporabom bez opravdanog razloga iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili mu se nanosi šteta.

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 zakonodavstvu predmetne države članice i u granicama područja na kojem je priznato.

*Ovaj stavak* primjenjuje se samo kad se treća strana koristi žigom u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini.

2. Ako treća strana upotrebljava žig, smatra se da to nije sukladno poštenim praksama, posebice u sljedećim slučajevima:

(a) kada se tom uporabom stvara dojam da postoji komercijalna povezanost između treće strane i nositelja žiga;

(b) kada se tom upotrebom bez opravdanog razloga iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili mu se nanosi šteta.

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 zakonodavstvu predmetne države članice i u granicama područja na kojem je priznato.

## Amandman 34

### Prijedlog Direktive Članak 14. – stavak 2.

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**2. Ako treća strana upotrebljava žig, smatra se da to nije sukladno poštenim praksama, posebice u sljedećim slučajevima:**

**Briše se.**

**(a) kada se tom uporabom stvara dojam da postoji komercijalna povezanost između treće strane i nositelja žiga;**

**(b) kada se tom uporabom bez opravdanog razloga iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili mu se nanosi šteta.**

## Amandman 35

### Prijedlog Direktive Članak 14. – stavak 2.a (novi)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**(2a) Žig ne daje nositelju pravo zabraniti trećoj strani uporabu žiga iz opravdanog razloga i u nekomercijalne svrhe.**

## Amandman 36

### Prijedlog Direktive Članak 16. – stavak 3.a (novi)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**3a. Datum početka razdoblja od pet godina iz stavaka 1., 2. i 3. unosi se u registar.**

### *Obrazloženje*

*The different ways of calculating the start date for the five year period imply a problem for other users to determine the duration of this period. Entering the starting date into the*

register would give users easy access to this information.

### **Amandman 37**

#### **Prijedlog Direktive**

#### **Članak 22. – stavak 3.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**3. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., prijenos žiga obavlja se u pisanom obliku s potpisima stranaka ugovora, osim ako prijenos proizlazi iz sudske odluke; u protivnom prijenos je ništavan.**

**Briše se.**

#### *Obrazloženje*

*There is no need or added value from having a requirement regarding the form of the assignment of the trade mark. It would intrude on the liberty of parties to freely choose the form in which they wish to conclude these arrangements. Even though in practice this will likely be the common way to proceed it could notably imply an unnecessary impediment in electronic commerce. Detailed form requirements for property transfers are also very uncommon in many member states national legislation.*

### **Amandman 38**

#### **Prijedlog Direktive**

#### **Članak 22. – stavak 4.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

4. Na zahtjev jedne od strana prijenos se upisuje u registar i objavljuje.

4. Na zahtjev jedne od stranaka prijenos se upisuje u registar i objavljuje, **ako je stranka koja upućuje zahtjev dostavila uredu dokumentarni dokaz o prijenosu.**

#### *Obrazloženje*

*It would seem reasonable to allow the office to demand some type of documentation.*

### **Amandman 39**

#### **Prijedlog Direktive**

#### **Članak 22. – stavak 5.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

5. Sve dok **prijenos nije upisan u registar**, pravni slijednik ne može se pozivati na prava koja proizlaze iz registracije žiga prema trećim stranama.

5. Sve dok **ured ne zaprimi zahtjev za registraciju prijena**, pravni slijednik ne može se pozivati na prava koja proizlaze iz registracije žiga prema trećim stranama.

*Obrazloženje*

*It would not seem appropriate that the new proprietor of the trade mark becomes dependant on the speed at which the trade mark office will enter the transfer in the register. Following the acquisition of the trade mark rights and the filing of a corresponding application with the trade mark office, the new proprietor of the trade mark should be able to assert its rights against third parties as well.*

#### **Amandman 40**

##### **Prijedlog Direktive Članak 28. – točka c**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**Članak 28.**

**Briše se.**

**Definitions**

**Za potrebe ovog odjeljka, primjenjuje se sljedeće:**

**(1) „Jamstveni ili certifikacijski žig” jest žig koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga koje je odobrio vlasnik žiga u odnosu na zemljopisno podrijetlo, materijal, način proizvodnje proizvoda ili izvedbe usluga, kakvoću, ispravnost ili druge karakteristike proizvoda i usluga koji nisu na taj način odobreni;**

**(2) „Zajednički žig” jest žig koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je vlasnik tog žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzeća.**

## Obrazloženje

*This is a technical change. In the interest of a well-structured text, the definitions contained in the proposed Article 28 are moved to Article 2 on definitions.*

### Amandman 41

#### Prijedlog Direktive

##### Članak 31. – stavak 1.

*Tekst koji je predložila Komisija*

1. Tražitelj zajedničkog žiga **prilaže** pravilnik o njegovoj uporabi.

*Izmjena*

1. Tražitelj zajedničkog žiga **podnosi uredu** pravilnik o njegovoj uporabi.

## Obrazloženje

*The aim is to clarify the text of the legislation and avert doubts as to where these regulations will have to be submitted.*

### Amandman 42

#### Prijedlog Direktive

##### Članak 38. – stavak 1. – uvodni dio

*Tekst koji je predložila Komisija*

1. Prijava za registraciju žiga mora sadržavati:

*Izmjena*

1. Prijava za registraciju žiga mora sadržavati **barem**:

### Amandman 43

#### Prijedlog Direktive

##### Članak 40. – stavak 6.

*Tekst koji je predložila Komisija*

6. Kad podnositelj prijave zatraži registraciju više od jednog razreda, **proizvodi** i usluge **grupiraju se** prema razredima iz Nicanske klasifikacije, s tim da svakoj grupi prethodi broj razreda kojem ta grupa proizvoda ili usluga pripada

*Izmjena*

6. Kad podnositelj prijave zatraži registraciju više od jednog razreda, **podnositelj prijave grupira proizvode** i usluge prema razredima iz Nicanske klasifikacije, s tim da svakoj grupi prethodi broj razreda kojem ta grupa proizvoda ili usluga pripada te **ih** predstavlja po

te se predstavlja po redoslijedu razreda. redoslijedu razreda.

*Objasnenje*

*Clarification that it is up to the applicant and not the office to group the goods and services according to classes.*

**Amandman 44**

**Prijedlog Direktive  
Članak 41.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***Uredi ograničavaju svoje ispitivanje po službenoj dužnosti o tome zadovoljava li prijava žiga uvjete za registraciju na nepostojanje apsolutnih razloga za odbijanje predviđenih člankom 4.***

***Briše se.***

**Amandman 45**

**Prijedlog Direktive  
Članak 42. – stavak 2.a (novi)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***2a. Države članice koje su uvele postupke prigovora na temelju apsolutnih razloga iz članka 4. nisu dužne provesti ovaj članak.***

*Objasnenje*

*It is redundant to impose an inefficient procedure of observations by third parties to those Member States who already have an opposition procedure based on those very same absolute grounds. This duplicity makes no sense. Therefore, it is proposed that this provision would be optional for these Member States.*

## Amandman 46

### Prijedlog Direktive

#### Članak 45. – stavak 2.

*Tekst koji je predložila Komisija*

2. Administrativnim postupkom iz stavka 1. predviđeno je da barem nositelj ranijeg prava iz članka 5. stavaka 2. i 3. može podnijeti prigovor.

*Izmjena*

2. Administrativnim postupkom iz stavka 1. predviđeno je da barem nositelj ranijeg prava iz članka **4. stavka 1. točke (i) i članka 5.** stavaka 2. i 3. može podnijeti prigovor. ***Obavijest o prigovoru može se podnijeti na osnovi jednog ili više ranijih prava, pod uvjetom da svi pripadaju istom nositelju, te na osnovi dijela ili cjelokupnih proizvoda ili usluga u odnosu na koje je ranije pravo registrirano ili za koje je podnesena prijava, te se može usmjeriti protiv dijela ili cjelokupnih proizvoda ili usluga u odnosu na koje se primjenjuje osporavani žig.***

#### *Obrazloženje*

*There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a reputation are referred to.*

## Amandman 47

### Prijedlog Direktive

#### Članak 45. – stavak 3.



*Tekst koji je predložila Komisija*

3. Podnositelju prigovora i podnositelju prijave **odobrava se razdoblje od** najmanje dva mjeseca **prije početka postupaka** prigovora kako bi pregovarali o sporazumnom rješavanju spora.

*Izmjena*

3. Podnositelju prigovora i podnositelju prijave **na njihov zajednički zahtjev odobravaju se u postupku prigovora** najmanje dva mjeseca prigovora kako bi pregovarali o sporazumnom rješavanju spora.

*Obrazloženje*

*The automatic grant of a cooling off period is deleted since it is inefficient, but a cooling off period for a minimum of two months is proposed if the parties jointly request it.*

#### **Amandman 48**

##### **Prijedlog Direktive**

##### **Članak 47. – stavak 1.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

1. Države članice u svojim uredima osiguravaju administrativni postupak za opoziv ili proglašenje žiga ništavnim.

*Izmjena*

1. Države članice u svojim uredima osiguravaju **učinkovit i brz** administrativni postupak za opoziv ili proglašenje žiga ništavnim.

*Obrazloženje*

*This small change mirrors the provision in article 45 that calls for "efficient and expeditious administrative procedures..."*

#### **Amandman 49**

##### **Prijedlog Direktive**

##### **Članak 47. – stavak 4.a (novi)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**4a. Zahtjev za opoziv ili proglašenje ništavnim može biti usmjeren protiv dijela ili cijelog proizvoda ili usluge u odnosu na koje je osporavani žig registriran.**

## Obrazloženje

*The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only against one class of the contested mark.*

### Amandman 50

#### Prijedlog Direktive

#### Članak 47. – stavak 4.b (novi)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***4b. Zahtjev za proglašenje žiga ništavnim može se podnijeti na temelju jednog ili više ranijih prava, pod uvjetom da svi pripadaju istom nositelju.***

## Obrazloženje

*The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are based only on one earlier right.*

### Amandman 51

#### Prijedlog Direktive

#### Članak 48. – stavak 1.

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

1. U **administrativnim** postupcima za proglašenje ništavnosti na temelju registriranog žiga s ranijim datumom podnošenja ili ranijim datumom prvenstva, ako **vlasnik** kasnijeg žiga to zatraži, vlasnik ranijeg žiga mora dokazati da je tijekom

1. U postupcima za proglašenje ništavnosti na temelju registriranog žiga s ranijim datumom podnošenja ili ranijim datumom prvenstva, ako **nositelj** kasnijeg žiga to zatraži, nositelj ranijeg žiga mora dokazati da je tijekom razdoblja od pet godina koje

razdoblja od pet godina koje prethodi datumu podnošenja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavnim, raniji žig bio u stvarnoj uporabi kako je predviđeno člankom 16. u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran i koje navodi kao razlog za svoj zahtjev ili mora dokazati da postoje opravdani razlozi za neuporabu, pod uvjetom da je razdoblje od pet godina unutar kojeg je raniji žig trebao biti u stvarnoj uporabi istekao na datum podnošenja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavnim.

prethodi datumu podnošenja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavnim, raniji žig bio u stvarnoj uporabi kako je predviđeno člankom 16. u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran i koje navodi kao razlog za svoj zahtjev ili mora dokazati da postoje opravdani razlozi za neuporabu, pod uvjetom da je razdoblje od pet godina unutar kojeg je raniji žig trebao biti u stvarnoj uporabi istekao na datum podnošenja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavnim.

#### *Obrazloženje*

*The amendment seeks to clarify that the grounds of non-use of a trade mark can be applied either in an administrative procedure or in a court proceeding.*

#### **Amandman 52**

##### **Prijedlog Direktive Članak 52.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

Države članice osiguravaju da uredi surađuju **jedni s drugima** i s Agencijom u cilju promicanja konvergencije praksi i alata i postizanja usklađenih rezultata pri provjeri i registraciji žigova.

*Izmjena*

Države članice osiguravaju da uredi **djelotvorno** surađuju **međusobno** i s Agencijom u cilju promicanja konvergencije praksi i alata i postizanja usklađenih rezultata pri provjeri i registraciji žigova.

#### **Amandman 53**

##### **Prijedlog Direktive Poglavlje 3. – odjeljak 3.a (novi) – članak 51.a (novi)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**ODJELJAK 3.A  
KOMUNIKACIJA S UREDOM  
Članak 51.a**

### ***Komunikacija s uredom***

***Stranke u postupcima ili, ako su imenovani, njihovi zastupnici određuju službenu adresu u jednoj državi članici za svu službenu komunikaciju s uredom.***

### ***Obrazloženje***

*The practice of some Member States to require an address of service in their country for notifications from the office is an unnecessary source of delays and costs, consequent to the need to identify, appoint and pay a local representative. Such a cumbersome practice may be a deterrent to filing national trade marks and work against a balance between the unitary and national tiers of the global European trade mark system.*

### **Amandman 54**

#### **Prijedlog Direktive Članak 53.**

#### *Tekst koji je predložila Komisija*

Države članice osiguravaju da uredi surađuju s Agencijom na svim područjima svojih aktivnosti, osim onima koja su navedena u članku 52., koja su važna za zaštitu žigova u Uniji.

#### *Izmjena*

Države članice osiguravaju da uredi ***djelotvorno*** surađuju s Agencijom na svim područjima svojih aktivnosti, osim onima koja su navedena u članku 52., koja su važna za zaštitu žigova u Uniji.

## EXPLANATORY STATEMENT

The long-awaited proposal for a review of the trade mark system in Europe was presented by the Commission in late March 2013 after having worked on the proposal over a period of several years. Your rapporteur is committed to working hard in order to adopt these proposals during the current legislature but wants to remind that the limited time available will not make this an easy task. The quality of the legislative process can not be compromised with and the opportunity that this revision presents to modernise the trade mark system in Europe should not be lost in order to arrive at an expedient agreement between the institutions. Nevertheless your rapporteur has received broad support in the committee for legal affairs for an ambitious time table. The limited time that has been available to draft this report in the light of this time table will imply that this report covers most of the main issues where your rapporteur finds that there is need to amend the commission proposal. However, your rapporteur reserves the right to come back with additional amendments and proposals on topics that have not been included in this report.

### Summary and introduction

The directive harmonising certain aspects of trade mark law of the Member States of the European Union has existed for over 20 years. The present review provides an opportunity to learn from best practices and further strengthen the harmonizing aspects of substantive trade mark law and procedures used by national trade mark offices.

Your rapporteur wants to make clear from the start that this review should have as its foremost guiding principle the preservation and strengthening of the dual-level system of trade mark protection in Europe. The business community in the European Union consists of over 20 million companies with vastly differing needs. The trade mark system should be simple and flexible enough to give the users of the system access to a protection that suits their needs.

Some users want to seek the protection only in one Member State whilst some want to seek unitary protection in the 28 member states of the Union. It should however be noted that there are also many users that depend on using the national system for protection in several different Member States. This could for example be the case for users that are not able to get an EU trade mark because of prior existing rights in one or several Member States. It could also be the very conscious choice of a company active in a small number of countries or in a border region.

In order to assist these users which are relying on the services of multiple national offices for their protection it is reasonable to harmonize procedures so that the users are not forced to deal with completely different procedural approaches in the different Member States where they wish to seek protection. Although the fees, notably at OHIM, make up an important component of the choice of strategy for where a trade mark is registered, there are many other factors at play as well.

The focus on implementing best practices for procedures and substantive law should be to make national trade mark systems more attractive for users. For this reason it would also be reasonable to harmonize a number of additional procedural aspects that would improve the

situation for users protecting their trade marks in multiple national offices.

Whilst having a generally positive outlook on harmonization it also has to be noted that some of the proposals of the Commission go too far in that they disregard the territorial nature of the protection offered. Other proposals need clarifications to ensure that important features, notably to SMEs, are preserved.

### **Examination of absolute grounds, Article 4(2)**

This is the most obvious case where the proposal from the Commission goes to far and your rapporteur suggests deleting this provision in its entirety. The results of keeping this provision would be that the examination before a national office would be no different from the examination before the Agency. As the right awarded by a national office only concerns the territory of that Member State it would not be appropriate to require examination on absolute grounds with respect to territories which will not be covered by the trade mark anyway.

### **Ex officio examination of relative grounds**

A number of national offices in the European Union still perform ex officio examinations of relative grounds. The Commission has presented a good case underlining the complications that this procedure entails for applicants of the system, due for example to considerable delays. It should however be noted that many offices that have abolished the ex officio examination of relative grounds still provide (ex officio) their applicants with searches and search results with regards to earlier rights as well as notifications to proprietors of earlier rights of applications that may conflict with their rights. Your rapporteur considers it perfectly possible to preserve the option for national offices to provide this examination, and combine it with the well founded proposal by the Commission to not let these examinations block the application procedure for the applicant.

### **Enforcement measures**

The Commission has proposed to introduce a provision on imports where only the consignor acts for commercial purposes and where the recipient is for example an individual citizen. Given the need to stop counterfeits the provision is welcome but it should be limited to counterfeit products.

The Commission has further proposed a provision on goods in transit. Although there is a need to stop counterfeit products entering the European internal market the proposal would also hamper legitimate international trade. Your rapporteur would thus suggest a number of changes in order to ensure a more balanced proposal.

### **Administrative simplification**

In the view of your rapporteur there would still be room for additional proposals to strengthen the attractiveness of the national trade mark system by simplifying some procedural rules. Parties to a proceeding before a national office should for instance not be forced to designate an official address within this Member State.

**ANNEX: OPINION OF THE CONSULTATIVE WORKING PARTY OF THE LEGAL SERVICES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMISSION**



CONSULTATIVE WORKING PARTY  
OF THE LEGAL SERVICES

Brussels, 4 June 2013

**OPINION**

**FOR THE ATTENTION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT  
THE COUNCIL  
THE COMMISSION**

**Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks  
COM(2013) 162 final of 27.3.2013 - 2013/0089 (COD)**

Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission met on 23 April 2013 for the purpose of examining, among others, the aforementioned proposal submitted by the Commission.

At that meeting<sup>1</sup>, an examination of the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council recasting Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks resulted in the Consultative Working Party's establishing, by common accord, as follows.

- 1) As far as the explanatory memorandum is concerned, in order to be drafted in full compliance with the relevant requirements laid down by the Inter-institutional Agreement such a document should have specified which provisions of the earlier act remain unchanged in the proposal, as is provided for under point 6(a)(iii) of that agreement.
- 2) In the draft recast text, the following proposed changes should have been identified with

---

<sup>1</sup> The Consultative Working Party had at its disposal the English, French and German language versions of the proposal and worked on the basis of the English version, being the master-copy language version of the text under discussion.

the grey-shaded type generally used for marking substantive changes:

- in Article 14(1)(a), which corresponds to Article 6(1)(a) of Directive 2008/95/EC, the adding of the word "*personal*";
- in Article 29(2), which corresponds to Article 15(1) of Directive 2008/95/EC, the deletion of the initial wording "*Without prejudice to Article 4*".

3) In Article 29(2), the reference made to Article 3 should be adapted so as to read as a reference made to Article 4.

In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to conclude, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such therein or in the present opinion. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier act with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing text, without any change in its substance.

C. PENNERA  
Jurisconsult

H. LEGAL  
Jurisconsult

L. ROMERO REQUENA  
Director General



7.10.2013

## MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU

upućeno Odboru za pravna pitanja

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove (preinaka)  
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: George Sabin Cutaş

### SHORT JUSTIFICATION

The main objective of the proposal for the amendment of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks and the related Regulation which form part of the same package is to harmonize trade mark registration systems in all EU Member States, as well as to ensure coexistence and complementarity between the EU and national trade mark systems, in order to make them more efficient for businesses in terms of lower costs and complexity, increased speed, greater predictability and legal security. This could lead to a substantive increase in innovation and economic growth.

The opinion focuses exclusively on the trade-related aspects of the proposal and notably on the transit of counterfeit goods through the Union and the sale of counterfeit goods over the internet. Concerning the former, the Commission's proposal aims at reducing the transit of counterfeit goods through the Union. The opinion supports this initiative although it makes it clear that this should not have negative repercussions on the Union's right to support access to medicines for third countries in accordance with the *WTO Doha Ministerial Declaration on the TRIPS agreement and public health* adopted on 14 November 2001. It should be acknowledged, however, that the issue of access to medicines is mainly related to patents and only to a lesser extent to trade marks.

As for the second trade-related aspect, the proposal's objective is also to prevent the entry of counterfeit goods into the Union, especially through sales over the internet. This is a problem which has become particularly relevant in the last years due to the increase of the number of sales over the internet. The opinion clarifies the legal instruments which allow the trade mark

proprietor to take actions to prevent the importing of counterfeit goods where it is only the consignor who acts for commercial purposes. Given the relevance of the problem and the economic interests at stake it is also appropriate that controls by Member States over internet websites selling counterfeit goods are improved.

Finally, the opinion points at the necessity of widening the EU acquis on the protection of geographical indications in the Union by including, through a future EU legislative act, geographical indications on goods other than agricultural and foodstuffs, wine and spirits.

## AMANDMANI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

### Amandman 1

#### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 15.

*Tekst koji je predložila Komisija*

(15) Kako bi osigurala da se razine zaštite koje oznakama zemljopisnog podrijetla osiguravaju drugi instrumenti Unije ujednačeno i opsežno primjenjuju pri ispitivanju apsolutnih i relativnih razloga za odbijanje u čitavoj Uniji, ova Direktiva treba sadržavati iste odredbe o oznakama zemljopisnog podrijetla kao Uredba (EZ) br. 207/2009.

*Izmjena*

(15) Kako bi osigurala da se razine zaštite koje oznakama zemljopisnog podrijetla osiguravaju drugi instrumenti Unije ujednačeno i opsežno primjenjuju pri ispitivanju apsolutnih i relativnih razloga za odbijanje u čitavoj Uniji, ova Direktiva treba sadržavati iste odredbe o oznakama zemljopisnog podrijetla kao Uredba (EZ) br. 207/2009. ***Budući da se zakonodavstvo Unije odnosi isključivo na zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih proizvoda, živežnih namirnica, vina i žestokih pića, Komisija treba usvojiti prijedlog uredbe kojom se usklađuju propisi država članica o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla proizvoda koji nisu poljoprivredni proizvodi, živežne namirnice, vino i žestoka pića.***

## Amandman 2

### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 22.

*Tekst koji je predložila Komisija*

(22) S ciljem jačanja zaštite žiga i učinkovitijeg suzbijanja krivotvorenja, vlasnik registriranog europskog žiga treba imati pravo onemogućiti trećim stranama da u carinsko područje države članice unose robu koja na tom području nije puštena u slobodan promet, ako ta roba dolazi iz trećih zemalja i bez odobrenja nosi žig koji je gotovo jednak žigu registriranom za tu robu.

*Izmjena*

(22) S ciljem jačanja zaštite žiga i učinkovitijeg suzbijanja krivotvorenja, vlasnik registriranog europskog žiga treba imati pravo onemogućiti trećim stranama da u carinsko područje države članice unose robu koja na tom području nije puštena u slobodan promet, ako ta roba dolazi iz trećih zemalja i bez odobrenja nosi žig koji je gotovo jednak žigu registriranom za tu robu. ***Ovime se ne bi smjela dovesti u pitanje usklađenost Unije s pravilima WTO-a, osobito člankom V. GATT-a o slobodi provoza, i njegovim pravima na poticanje pristupa lijekovima za treće zemlje, a posebno na proizvodnju, kruženje i distribuciju generičkih lijekova u EU-u i izvan njega.***

## Amandman 3

### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 23.

*Tekst koji je predložila Komisija*

(23) Kako bi se učinkovitije sprječavao ulazak krivotvorene robe, naročito u kontekstu internetske prodaje, vlasnik treba imati pravo zabraniti uvoz takve robe u Uniju, čak i kada jedino njezin pošiljatelj posluje u komercijalne svrhe.

*Izmjena*

(23) Kako bi se učinkovitije sprječavao ulazak krivotvorene robe, naročito u kontekstu internetske prodaje, vlasnik treba imati pravo zabraniti uvoz takve robe u Uniju kada jedino njezin pošiljatelj posluje u komercijalne svrhe. ***U tu svrhu vlasnik treba poduzeti odgovarajuće radnje predviđene Direktivom 48/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva i Uredbom 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o provedbi carinskih mjera za zaštitu prava na intelektualno***

*vlasništvo.*

#### **Amandman 4**

##### **Prijedlog Direktive Uvodna izjava 24.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

(24) Kako bi se vlasnicima registriranog žiga omogućila učinkovitija borba protiv krivotvorenja, trebali bi imati pravo zabraniti stavljanje na robu žiga koji povređuje pravo, kao i **određene** provedbene akte prije stavljanja žiga.

*Izmjena*

(24) Kako bi se vlasnicima registriranog žiga omogućila učinkovitija borba protiv krivotvorenja, trebali bi imati pravo zabraniti stavljanje na robu žiga koji povređuje pravo, kao i **sve** provedbene akte prije stavljanja žiga.

#### **Amandman 5**

##### **Prijedlog Direktive Članak 10. – stavak 4.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

4. Vlasnik registriranog žiga također ima pravo na sprečavanje uvoza robe navedene u stavku 3. točki (c) kada jedino njezin pošiljatelj posluje u komercijalne svrhe.

*Izmjena*

4. Vlasnik registriranog žiga također ima pravo na sprečavanje uvoza robe navedene u stavku 3. točki (c) kada jedino njezin pošiljatelj posluje u komercijalne svrhe.

***U tu svrhu vlasnik europskog žiga ima pravo pokretati pravne postupke predviđene Direktivom 48/2004/EZ i zatražiti od državnih carinskih vlasti da poduzmu mjere u vezi s robom za koju postoji sumnja da povređuje njihova prava, kao što su zadržavanje i uništenje u skladu s Uredbom 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o provedbi carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva.***

***Države članice također trebaju poduzeti odgovarajuće mjere za sprečavanje prodaje krivotvorene robe na internetu.***

## Amandman 6

### Prijedlog Direktive

#### Članak 10. – stavak 5.

*Tekst koji je predložila Komisija*

5. Vlasnik registriranog žiga također ima pravo spriječiti sve treće strane da u okviru trgovinske djelatnosti unose robu u carinsko područje države članice koja na tom području nije puštena u slobodan promet, ako ta roba, uključujući ambalažu, dolazi iz trećih zemalja i bez odobrenja nosi žig jednak žigu registriranom za tu robu, ili koji se u svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od tog žiga.

*Izmjena*

5. Vlasnik registriranog žiga također ima pravo spriječiti sve treće strane da u okviru trgovinske djelatnosti unose robu u carinsko područje države članice koja na tom području nije puštena u slobodan promet, ako ta roba, uključujući ambalažu, dolazi iz trećih zemalja i bez odobrenja nosi žig jednak žigu registriranom za tu robu, ili koji se u svojim bitnim obilježjima ne može razlikovati od tog žiga. ***Ovime se ne bi smjela dovesti u pitanje usklađenost Unije s pravilima WTO-a, osobito člankom V. GATT-a o slobodi provoza.***

## Amandman 7

### Prijedlog Direktive

#### Članak 11. – stavak 1. – točka a

*Tekst koji je predložila Komisija*

(a) stavljanje u trgovinskome prometu znaka koji je jednak ili sličan žigu na opremu, ambalažu ili druga sredstva na koja se može staviti žig;

*Izmjena*

(a) stavljanje u trgovinskome prometu znaka koji je jednak ili sličan žigu, ***kao što je definirano člankom 5. stavkom 1. ove Direktive***, na opremu, ambalažu ili druga sredstva na koja se može staviti žig;

*Justification*

*Paragraph should be consistent with the identification and similarity provisions already specified in Article 5(1).*

## Amandman 8

### Prijedlog Direktive

#### Članak 37.a (novi)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**Članak 37.a**

***Naknada štete uvozniku i vlasniku robe***

***Odgovarajuće agencije imaju pravo narediti vlasniku žiga da uvozniku, primatelju i vlasniku robe plati odgovarajuću naknadu za sve štete koje su im nanesene nepropisnim zadržavanjem robe zbog prava na ograničavanje uvoza dodijeljenih člankom 10.***

*Justification*

*In accordance with TRIPS Article 56, the relevant agency shall have the authority to order an applicant, in this case a trade mark proprietor, to appropriately compensate importers or owners for wrongful detentions. Wrongful detentions are a major and escalating problem. According to the Commission annual report "EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights: Results at the Border", in 2011, goods were detained by mistake in more than 2 700 cases, an increase of 46 % over two years before.*

## POSTUPAK

<b>Naslov</b>	Zakoni država članica o žigovima (preinaka)	
<b>Referentni dokumenti</b>	COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)	
<b>Nadležni odbor</b> Datum objave na plenarnoj sjednici	JURI	16.4.2013
<b>Odbori koji su dali mišljenje</b> Datum objave na plenarnoj sjednici	INTA	16.4.2013
<b>Izvjestitelj(ica) za mišljenje</b> Datum imenovanja	George Sabin Cutaş	25.4.2013
<b>Razmatranje u odboru</b>	11.7.2013	16.9.2013
<b>Datum usvajanja</b>	14.10.2013	
<b>Rezultat konačnog glasovanja</b>	+: 21	–: 2
	0: 0	
<b>Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju</b>	Laima Liucija Andrikiene, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil	
<b>Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju</b>	Jarosław Leszek Wałęsa	
<b>Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.</b>	Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine Stihler	

7.11.2013

## **MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA**

upućeno Odboru za pravna pitanja

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (preinaka)  
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Regina Bastos

### **SHORT JUSTIFICATION**

In the EU a trade mark can be registered either at national level, at a Member State's industrial property office (the Member States' laws on trade marks were partially harmonised by Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988, codified as Directive 2008/95/EC), or at EU level, as a Community trade mark (under Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, codified as Regulation (EC) No 207/2009). The regulation also established the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) to register and administer Community trade marks. This body of trade mark law has not undergone any major changes, whereas the business environment has been transformed.

#### **Aim of the proposal**

Given that the directive is based on Article 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) – employed in order to adopt 'measures for the approximation of the provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States which have as their object the establishment and functioning of the internal market' – it deals with national trade mark systems, which continue to be necessary for those businesses that do not wish their trade marks to be protected at EU level.

The Commission's impact assessment has demonstrated the need to harmonise certain aspects of national procedures and lay down a system for cooperation between national offices and the OHIM.

In general terms, the review proposal submitted by the Commission on 27 March 2013 is designed to:

- modernise the trade mark system in Europe,



- reduce the inconsistencies within the existing regulatory framework, and
- improve cooperation among trade mark offices.

The idea is to help EU businesses become more competitive. To that end:

- trade mark protection systems are to be made cheaper, faster, more predictable, and hence more accessible to businesses;
- legal security is to be enhanced; and
- the EU system and national systems are to coexist within a complementary relationship.

As far as the recast directive is concerned, the Commission is seeking to:

- modernise and improve the existing provisions in order to provide greater legal certainty and clarify trade mark rights in terms of their scope and limitations;
- achieve greater approximation of national trade mark laws and procedures so as to make them more consistent with the Community trade mark system established under the regulation; and
- facilitate cooperation – on a legal basis to be established to that end – between the Member States’ national offices and the OHIM with a view to promoting convergence of practices and developing common tools.

### **Internal market aspects**

The Community trade mark and national trade marks have to exist alongside each other if the internal market is to function smoothly. A trade mark serves to distinguish the products and services offered by a company, which can consequently maintain its competitive position on the market by attracting customers and generating growth. The number of Community trade mark applications filed with the OHIM has continued to rise, reaching over 107 900 in 2012. Parallel to this trend, stakeholders have raised their expectations regarding the rationalisation and quality of trade mark registration systems, which they wish to be more coherent, accessible to the public, and technologically up to date.

On a more specific point, the new legislative package contains a number of provisions falling within the remit of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection:

- a trade mark owner may prevent the use of its trade mark in any comparative advertising failing to satisfy the requirements of Article 4 of Directive 2006/114/EC of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising;
- imports of goods into the EU may be prohibited even when the consignor alone is acting for commercial purposes (the object of this clarification is to discourage online orders and sales of counterfeit goods);

- right holders may prevent third parties from bringing goods from non-EU countries into Union customs territory, whether released for free circulation or otherwise, if these, without authorisation, bear a trade mark essentially identical to one registered in respect of goods of the same type.

### **The rapporteur's view**

All in all, the rapporteur is satisfied with the Commission proposal, including the provisions directly relevant to the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. The amendments tabled in the draft opinion

- strengthen the role of national authorities in the trade mark protection system and in combating counterfeiting;
- make a clarification regarding the signs of which a European trade mark may consist;
- address the absolute grounds for refusal or invalidity; and
- do away with the Commission proposal whereby the offices, when examining ex officio whether a trade mark application was eligible for registration, would in every case be called upon only to ascertain that there were no absolute grounds for refusal.

## **AMANDMANI**

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

### **Amandman 1**

#### **Prijedlog Direktive Uvodna izjava 19.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

(19) Kako bi se osigurala pravna sigurnost i jasnoća, nužno je razjasniti da ne samo u slučaju sličnosti nego i u slučaju kad se istovjetni znak koristi za istovjetne proizvode ili usluge, žigu bi trebalo dodijeliti zaštitu samo ako i u mjeri u kojoj negativno utječe na glavnu funkciju žiga, ***a to je jamčiti komercijalno podrijetlo proizvoda ili usluga.***

*Izmjena*

(19) Kako bi se osigurala pravna sigurnost i jasnoća, nužno je razjasniti da ne samo u slučaju sličnosti nego i u slučaju kad se istovjetni znak koristi za istovjetne proizvode ili usluge, žigu bi trebalo dodijeliti zaštitu samo ako i u mjeri u kojoj ***to*** negativno utječe na glavnu funkciju žiga.

## Amandman 2

### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 19.a (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***(19.a) Glavna funkcija žiga je jamčiti potrošačima ili krajnjim korisnicima podrijetlo proizvoda omogućavajući im da bez mogućnosti zabune razlikuju između tog proizvoda i proizvoda koji imaju drugo podrijetlo;***

## Amandman 3

### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 19.b (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***(19.b) Prilikom utvrđivanja postojanja negativnog učinka na glavnu funkciju žiga, tu je odredbu potrebno protumačiti u svjetlu članka 11. Povelje o temeljnim pravima Europske unije i članka 10. Europske konvencije o ljudskim pravima kako bi se zajamčilo temeljno pravo slobode izražavanja.***

## Amandman 4

### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 22.

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

(22) S ciljem jačanja zaštite žiga i učinkovitijeg suzbijanja krivotvorenja, ***vlasnik*** registriranog žiga treba imati pravo onemogućiti trećim stranama da u carinsko područje države članice unose robu koja na tom području nije puštena u slobodan promet, ako ta roba dolazi iz trećih zemalja

(22) S ciljem jačanja zaštite žiga i učinkovitijeg suzbijanja krivotvorenja, ***nositelj*** registriranog žiga treba imati pravo, ***uz pomoć nacionalnih tijela***, onemogućiti trećim stranama da u carinsko područje države članice unose robu koja na tom području nije puštena u slobodan

i bez odobrenja nosi žig koji je gotovo jednak žigu registriranom za tu robu.

promet, ako ta roba dolazi iz trećih zemalja i bez odobrenja nosi žig koji je gotovo jednak žigu registriranom za tu robu.

*Obrazloženje*

*The assistance of national authorities is necessary to make the prohibition enforceable.*

**Amandman 5**

**Prijedlog Direktive  
Uvodna izjava 23.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

(23) Kako bi se učinkovitije **spriječio** ulazak krivotvorene robe, naročito u kontekstu internetske prodaje, **vlasnik** treba imati pravo zabraniti uvoz takve robe u Uniju, čak i kada jedino njezin **pošiljalac** posluje u komercijalne svrhe.

*Izmjena*

(23) Kako bi se učinkovitije **sprječavao** ulazak krivotvorene robe, naročito u kontekstu internetske prodaje, **nositelj** treba imati pravo, **uz pomoć nacionalnih tijela**, zabraniti uvoz **ili ponudu** takve robe u Uniju, čak i kada jedino njezin **pošiljatelj, posrednik, trgovački zastupnik ili pružatelj usluga internetske prodaje robe** posluje u komercijalne svrhe.

*Obrazloženje*

*The assistance of national authorities is necessary to make the prohibition enforceable.*

**Amandman 6**

**Prijedlog Direktive  
Uvodna izjava 25.a (nova)**

*Tekst koji je predložila Komisija*

**(25.a) Isključiva prava koja dodjeljuje žig nositelju ne bi trebala davati pravo zabranjivanja uporabe znakova ili naznaka koji se s opravdanim razlogom upotrebljavaju kako bi se potrošačima omogućilo uspoređivanje i izražavanje mišljenja ili u slučajevima kada nema komercijalne uporabe žiga.**

*Izmjena*

## Amandman 7

### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 34.

*Tekst koji je predložila Komisija*

(34) Kako bi se poboljšao i olakšao pristup zaštiti žiga te povećala pravna sigurnost i predvidljivost, postupak za registraciju žigova u državama članicama treba biti učinkovit i transparentan te treba slijediti pravila slična onima koja se primjenjuju na europske žigove. **Radi postizanja dosljednog i uravnoteženog sustava žiga kako na nacionalnoj tako i na razini Unije, svi središnji uredi za industrijsko vlasništvo država članica trebali bi stoga ograničiti svoje ispitivanje po službenoj dužnosti o tome zadovoljava li prijava žiga uvjete za registraciju samo na nepostojanje apsolutnih razloga za odbijanje. Ovim se međutim ne bi trebalo dovesti u pitanje pravo tih ureda da, na zahtjev podnositelja prijave, osiguraju pretraživanja ranijih prava na čisto informativnoj osnovi te bez ikakvog utjecaja ili obvezujućeg učinka na daljnji postupak registracije, uključujući naknadni postupak povodom prigovora.**

*Izmjena*

(34) Kako bi se poboljšao i olakšao pristup zaštiti žiga te povećala pravna sigurnost i predvidljivost, postupak za registraciju žigova u državama članicama treba biti učinkovit i transparentan te treba slijediti pravila slična onima koja se primjenjuju na europske žigove.

*Obrazloženje*

*Relative grounds for refusal should, where Member States so decide, continue to be a subject for ex officio examination, bearing in mind the advantages for trade mark applicants and SMEs in particular. At present there are 12 Member States making use of the above option (Bulgaria, the Czech Republic, Cyprus, Estonia, Finland, Greece, Ireland, Malta, Poland, Portugal, Slovakia, and Sweden).*

## Amandman 8

### Prijedlog Direktive Uvodna izjava 36.a (nova)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**(36.a) Prigovor na registraciju žiga može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba te svaka skupina ili tijelo koje predstavlja proizvođače, pružatelje usluga, trgovce ili potrošače;**

## Amandman 9

### Prijedlog Direktive Članak 3. – točka b

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

(b) prikazivanje na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede **točan** predmet zaštite koja je pružena njegovu **vlasniku**.

(b) prikazivanje, **u njegovu objavljenom obliku i njegovu natpisu u registru**, na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede **jasno i točno** predmet zaštite koja je pružena njegovu **nositelju**.

*Obrazloženje*

*The object is to ensure that the constituent signs of a European trade mark are represented clearly and exactly.*

## Amandman 10

### Prijedlog Direktive Članak 4. – stavak 5.

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

5. Registracija žiga **neće biti odbijena** niti će ga se **proglasiti ništavnim** u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d) ako je **prije datuma prijave za registraciju ili nakon datuma registracije te svojom uporabom** stekao razlikovni karakter.

5. Registracija žiga **se ne odbija** niti ga se **proglašava ništavnim** u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d) ako je stekao razlikovni karakter **u trenutku registracije**.

## Obrazloženje

*A trade mark has to have a distinctive character on the date of its registration.*

### Amandman 11

#### Prijedlog Direktive

#### Članak 4. – stavak 6.

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**6. Svaka država članica može osigurati da se stavak 5. također primijeni tamo gdje je razlikovni karakter stečen nakon datuma prijave za registraciju i prije datuma registracije.**

**Briše se.**

## Obrazloženje

*A trade mark has to have a distinctive character on the date of its registration.*

### Amandman 12

#### Prijedlog Direktive

#### Članak 10. – stavak 2. – točka a

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

(a) znak je istovjetan žigu i koristi se u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran te kad takva uporaba utječe ili može utjecati na funkciju žiga da jamči potrošačima podrijetlo proizvoda ili usluga;

(a) znak je istovjetan žigu i koristi se u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran te kad takva uporaba utječe ili može utjecati na funkciju žiga da jamči potrošačima podrijetlo proizvoda ili usluga, **a to je jamčenje potrošačima podrijetla robe ili usluga omogućavajući im da bez ikakve mogućnosti zabune razlikuju taj proizvod od proizvoda drugog podrijetla;**

### Amandman 13

#### Prijedlog Direktive

#### Članak 10. – stavak 4.

*Tekst koji je predložila Komisija*

4. **Vlasnik registriranog** žiga također ima pravo **na sprečavanje uvoza** robe temeljem stavka 3. točke (c) kada **jedino njezin** pošiljatelj posluje u komercijalne svrhe.

*Izmjena*

4. **Nositelj europskog** žiga također ima pravo **onemogućiti, uz pomoć nacionalnih tijela, uvoz** robe u skladu sa stavkom 3. točkom (c) **ili ponudu robe** u skladu sa stavkom 3. točkom (b), kada pošiljatelj, **posrednik, trgovački zastupnik ili pružatelj usluga internetske prodaje** robe posluje u komercijalne svrhe.

## **Amandman 14**

### **Prijedlog Direktive**

#### **Članak 10. – stavak 5.**

*Tekst koji je predložila Komisija*

5. **Vlasnik** registriranog žiga također ima pravo onemogućiti trećim stranama da, u **kontekstu trgovačke djelatnosti, u** carinsko područje države članice u kojoj je žig registriran **unose robu koja na tom području nije puštena u slobodan promet**, ako ta roba, uključujući pakiranje, **dolazi iz trećih zemalja i bez odobrenja nosi žig koji je jednak žigu registriranom za tu robu ili koji se u svojim ključnim aspektima ne može razlikovati od tog žiga.**

*Izmjena*

5. **Nositelj** registriranog žiga, **uz pomoć nacionalnih tijela**, također ima pravo onemogućiti trećim stranama da **unose robu koja krši registrirani žig** u carinsko područje države članice u kojoj je žig **valjano** registriran ako ta roba, uključujući pakiranje:

**(a) dolazi iz trećih zemalja i bez odobrenja nosi žig koji je jednak žigu registriranom za tu robu ili koji se u svojim ključnim aspektima ne može razlikovati od tog žiga;**  
**(b) namijenjena je postati predmet trgovačke aktivnosti bez puštanja u slobodan promet na tom području.**

#### *Obrazloženje*

*The channels for trade in counterfeit and contraband goods tend to follow the channels for legitimate international trade. As some criminal networks find it relatively easy to forge customs documents, particularly in regard to the goods' origin and destination, the Committee on the Internal Market and Consumer Protection feels it necessary to reiterate the importance of protecting the internal market and consumer rights, health and safety by controlling trade flows. The assistance of national authorities is necessary to make the prohibition enforceable.*



## Amandman 15

### Prijedlog Direktive

#### Članak 14. – stavak 3.a (novi)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**3a. Žig ne daje nositelju pravo zabraniti trećoj strani uporabu žiga iz opravdanog razloga u vezi s:**

**(a) oglašavanjem ili promicanjem koje potrošačima omogućuje uspoređivanje roba ili usluga; ili**

**(b) prepoznavanjem i parodiranjem, kritiziranjem, ili komentiranjem nositelja žiga ili roba ili usluga vlasnika nositelja žiga; ili**

**(c) svakom nekomercijalnom uporabom žiga.**

## Amandman 16

### Prijedlog Direktive

#### Članak 31. – stavak 1.

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

1. Podnositelj prijave za registraciju zajedničkog žiga dostavlja propise kojima se uređuje njegova uporaba.

1. Podnositelj prijave za registraciju zajedničkog žiga **uredu** dostavlja propise kojima se uređuje njegova uporaba.

#### *Obrazloženje*

*The aim is to clarify the text of the legislation and avert doubts as to where these regulations will have to be submitted.*

## Amandman 17

### Prijedlog Direktive

#### Članak 41.

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

**Uredi ograničavaju svoje ispitivanje po**

**Briše se.**

**dužnosti o tome zadovoljava li prijava žiga uvjete za registraciju samo na nepostojanje apsolutnih razloga za odbijanje predviđenih člankom 4.**

#### Obrazloženje

*Relative grounds for refusal should, where Member States so decide, continue to be a subject for ex officio examination, bearing in mind the advantages for trade mark applicants and SMEs in particular. At present there are 12 Member States making use of the above option (Bulgaria, the Czech Republic, Cyprus, Estonia, Finland, Greece, Ireland, Malta, Poland, Portugal, Slovakia, and Sweden).*

#### Amandman 18

##### Prijedlog Direktive Članak 42. – stavak 1.

*Tekst koji je predložila Komisija*

1. Prije registracije žiga, svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji predstavljaju proizvođače, pružatelje usluga, trgovce ili potrošače mogu Uredu podnijeti primjedbe u pisanom obliku u kojima se obrazlaže na temelju kojih razloga navedenih u članku 4. žig ne smije biti registriran po službenoj dužnosti. **Oni nisu stranke u postupku pred Uredom.**

*Izmjena*

1. Prije registracije žiga, svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji predstavljaju proizvođače, pružatelje usluga, trgovce ili potrošače mogu uredu podnijeti primjedbe u pisanom obliku u kojima se obrazlaže na temelju kojih razloga navedenih u članku 4. žig ne smije biti registriran po službenoj dužnosti.

#### Amandman 19

##### Prijedlog Direktive Članak 45. – stavak 1.

*Tekst koji je predložila Komisija*

1. Države članice u svojim uredima osiguravaju učinkovit i brz administrativni postupak za odbijanje registracije prijave žiga **na temelju osnova omogućenih člankom 5.**

*Izmjena*

1. Države članice u svojim uredima osiguravaju učinkovit i brz administrativni postupak za odbijanje registracije prijave žiga.

## Amandman 20

### Prijedlog Direktive

#### Članak 45. – stavak 3.a (novi)

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

***3.a Prigovor na registraciju žiga može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba te svaka skupina ili tijelo koje predstavlja proizvođače, pružatelje usluga, trgovce ili potrošače.***

## Amandman 21

### Prijedlog Direktive

#### Članak 53. – stavak 1.

*Tekst koji je predložila Komisija*

*Izmjena*

Države članice ***osiguravaju*** da uredi surađuju s Agencijom na svim područjima ***svojih*** aktivnosti, ***osim onima koja*** su ***navedena u članku 52., koja su*** bitna za zaštitu žigova u Uniji.

Države članice ***poduzimaju korake za osiguravanje*** da uredi surađuju s Agencijom na svim područjima aktivnosti ***za koje smatraju da*** su bitna za zaštitu žigova u Uniji, ***ali ne i onima navedenima u članku 52.***

## POSTUPAK

<b>Naslov</b>	Zakoni država članica o žigovima (preinaka)		
<b>Referentni dokumenti</b>	COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)		
<b>Nadležni odbor</b> Datum objave na plenarnoj sjednici	JURI 16.4.2013		
<b>Odbori koji su dali mišljenje</b> Datum objave na plenarnoj sjednici	IMCO 16.4.2013		
<b>Izjestitelj(ica) za mišljenje</b> Datum imenovanja	Regina Bastos 29.5.2013		
<b>Razmatranje u odboru</b>	9.7.2013	25.9.2013	14.10.2013
<b>Datum usvajanja</b>	5.11.2013		
<b>Rezultat konačnog glasovanja</b>	+: –: 0:	34 0 1	
<b>Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju</b>	Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler		
<b>Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju</b>	Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Marek Siwiec, Kerstin Westphal		
<b>Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.</b>	Agustín Díaz de Mera García Consuegra		

## POSTUPAK

<b>Naslov</b>	Zakoni država članica o žigovima (preinaka)			
<b>Referentni dokumenti</b>	COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)			
<b>Datum podnošenja EP-u</b>	27.3.2013			
<b>Nadležni odbor</b> Datum objave na plenarnoj sjednici	JURI 16.4.2013			
<b>Odbor(i) čije se mišljenje traži</b> Datum objave na plenarnoj sjednici	INTA 16.4.2013	ITRE 16.4.2013	IMCO 16.4.2013	
<b>Odbori koji nisu dali mišljenje</b> Datum odluke	ITRE 25.4.2013			
<b>Izvjestitelj(i)</b> Datum imenovanja	Cecilia Wikström 24.4.2013			
<b>Razmatranje u odboru</b>	29.5.2013	19.6.2013	17.9.2013	14.10.2013
	5.11.2013			
<b>Datum usvajanja</b>	17.12.2013			
<b>Rezultat konačnog glasovanja</b>	+: -: 0:	23 0 0		
<b>Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju</b>	Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka			
<b>Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju</b>	Eva Lichtenberger, József Szájer			
<b>Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.</b>	Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne			
<b>Datum podnošenja</b>	16.1.2014			