

Mr.sc. Dragan Zlatović, mag.iur. *

UDK: 347.772

Primljeno: 15.02.2012.

Izvorni naučni članak

OSVRT NA PRAVNU ZAŠTITU ŽIGOVA PREMA NOVOM SPORAZUMA ACTA

Potpisivanje kontraverznog međunarodnog sporazuma ACTA, inicijalna uloga najrazvijenijih zemalja skupine G8, pridruživanje većine država članica Europske unije, porast krivotvorina i piraterije na svjetskom tržištu, burna reakcija javnosti na tekst ACTA-e, brojni prosvjedi, hakerski napadi na državne i državničke internetske stranice, inzistiranje na poštivanju digitalnih prava, te osobnih prava i prava privatnosti – dio je recentne globalne scene po ovoj problematici, što sve izaziva niz otvorenih pitanja glede pravne zaštite prava intelektualnog vlasništva danas kao i mogućih kolizija s ostvarenjima temeljnih ljudskih prava. U ovom tekstu, uz osvrt na temeljne odrednice sporazuma ACTA, autor istražuje i još jedno pitanje donosi li ovaj ugovor neke novine u pogledu zaštite znakova razlikovanja na Internetu u odnosu na već postojeće međunarodne i komunitarne pravne izvore i nacionalna zakonodavstva u ovom pravnom području.

Ključne reči: ACTA, digitalna prava, Evropska unija, trgovina, krivotvorena roba, autorska prava

1. Općenito o Sporazumu ACTA

Sporazum o sprječavanju trgovine krivotvorinama (Anti-Counterfeiting Trade Agreement , dalje: ACTA) je međunarodni ugovor koji ima za svrhu utvrditi međunarodne standarde za zaštitu prava intelektualnog vlasništva od povreda, odnosno

* Viši predavač Veleučilišta u Šibeniku

neovlaštenog i nezakonitog korištenja tih prava od trećih osoba bez dopuštenja nositelja tih prava, posebice u suvremenom digitalnom okruženju.

Cilj je ovog Sporazuma uspostaviti međunarodni pravni okvir namijenjen za sprječavanje krivotvorene robe i povreda autorskih prava na Internetu, te formirati nova tijela u okrilju same ACTA-e, izvan postojećih institucija kao što su Svjetska trgovinska organizacija (WTO), Svetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) ili Ujedinjeni narodi (UN).

Sporazum ACTA je potpisan 1.listopada 2011. godine u Tokiju, od strane Australije, Kanade, Japana, Maroka, Nevog Zelanda, Singapura, Južne Koreje i SAD-a, a tom *summitu* prisustvovali su kao promatrači i predstavnici Europske unije, Švicarske i Meksika ostavljajući mogućnost potpisa sporazuma ACTA *pro futuro*. Sporazum ACTA stupiti će na snagu tek kada ga ratificira šest država potpisnica, ali je već izazvao neviđene reakcije javnosti.

Dakle, u manje od mjesecdana od njegovog potpisivanja, sporazum ACTA izazvao je brojne *pro et contra* reakcije, od zagovaratelja primjene ovog Sporazuma koji polaze od potrebe sprječavanja daljnjeg porasta krivotvorina i piraterije¹ na globalnom tržištu, posebice s obzirom na tržišnu komponentu suvremenih komunikacijskih mreža i digitalne tehnologije uopće, do protivnika primjene Sporazuma koji kritike temelje na stajalištu kako ovaj ugovor može proizvesti kršenja temeljnih ljudskih privatnih i digitalnih prava, uključujući prije svega slobodu izražavanja i privatnost u komuniciranju.

U pripremi ovog Sporazuma na specifičan način sudjelovala je i Europska unija. Tako je u fazi kreiranja sadržaja Sporazuma Europska komisija podnijela izvješće od 26.kolovoza 2008.godine u svrhu dobivanja mandata od strane Europskog parlamenta za pregovaranje glede ACTA, u kojem iznosi gledište kako se radi o međunarodnom ugovoru koji predstavlja novo nastojanje u cilju zaštite prava intelektualnog vlasništva

¹ Pod krivotvorenom robom naročito se u smislu žigovne zaštite smatra roba, uključujući i njezino pakiranje, koja je bez odobrenja obilježena znakom koji je istovjetan žigu valjano registriranom za istu vrstu proizvoda, ili koji se u bitnim obilježjima ne može razlikovati od takvog žiga, i koja time povrjeđuje pravo nositelja tog žiga. Nadalje, krivotvorinama se smatra i svaki simbol žiga (logotip, etiketa, naljepnica, brošura, uputstvo za uporabu, jamstveni list, i dr.), neovisno je li je podnesen zajedno s robom ili odvojeno, odnosno pakiranje obilježeno žigom krivotvorene robe, a koje se podnosi odvojeno u istim okolnostima kao i gore navedena krivotvorena roba. Krivotvorenu robu treba dijeliti od piratske robe, pod kojom podrazumijevamo robu koja je izrađena ili sadrži primjerke koji su izrađeni bez odobrenja nositelja autorskog prava ili srodnih prava ili nositelja industrijskog dizajna ili bez odobrenja osobe koju je ovlastio nositelj prava, bez obzira jesu li su navedena prava registrirana, sukladno zakonu, ako se izradom tih primjeraka povrjeđuje autorsko pravo ili srodna prava ili prava iz industrijskog dizajna koja vrijede u određenoj državi ili na širem području.

kao ključnog instrumenta razvoja i inovacijske politike zemalja sudionica projekta pripreme ugovora ACTA.

Na početku 2010. godine Europska komisija je pozdravila u ACTA-i predviđene kaznene sankcije, posebice kada se radi o slučajevima neovlaštenih korištenja žigova i autorskih prava na komercijalnoj razini, iza čega slijedi Rezolucija Europskog parlamenta od 10.ožujka 2010. godine glede transparentnosti i pravila pregovaranja u svezi s ACTA, koja potvrđuje kako je nacrt sporazuma ACTA na tragu prijedloga europske regulative koji je u fazi rasprave i donošenja (COD/2005/0127 – Criminal measures aimed at assuring the enforcement of intellectual property rights) .

Sporazum ACTA je sukladno čl.39. otvoren za potpisivanje do 31.10.2012.godine za sve sudionike pregovora i sve članice WTO. Nakon toga datuma, članice WTO koje nisu potpisale ACTA, mogu se pridružiti Sporazumu nakon što to odobri Odbor ACTA-e sukladno čl.43. ACTA.

Europska unija i 22 države članice potpisale su sporazum ACTA dana 26.siječnja 2012.godine, dok su preostale države članice (Cipar, Estonija, Njemačka, Nizozemska i Slovačka) zadržale potpis do provedbe kompletne procedure prema nacionalnim pravilima za međunarodne ugovore takve razine.² S obzirom na skoro punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, nužno je usvojiti hrvatske stavove glede ovog Sporazuma, kako bi se sagledale njegove pozitivne i negativne aspektacije.

Ipak, u manje od mjesec dana od potpisa, zbog niza prosvjeda Poljska je zaustavila postupak ratifikacije sporazuma ACTA dana 3.veljače 2012.godine, a isto su najavile i Češka, kao i države članice Njemačka i Slovačka koje ugovor još nisu ni potpisale.

Posebnu pozornost izaziva to što ACTA predviđa u čl.36. uspostavljanje posebnog Odbora ACTA-e kao svog administrativnog i upravnog tijela koje egzistira izvan postojećih međunarodnih institucija, što izaziva brojne polemike i pitanja glede pretjerane samovlasnosti organa ACTA-e, posebice u odnosu na nacionalna zakonodavstva.

² Kad je Poljska iskazala svoju namjeru potpisati sporazum ACTA 18.siječnja 2012.godine, brojni vladini website-i, uključujući onaj Predsjednika Parlamenta Poljske, su bili "srušeni" u sklopu napada vezanih za prosvjede glede dvaju pravnih prijedloga u SAD-u – SOPA i PIPA. Također, ovo nije ostalo bez odjeka i u europskim institucijama, gdje je zapamćen nastup EU izjavitelja za ACTA-u g. Kadera Arifa koji je 26.siječnja 2012.godine između ostaloga kazao: " Ja želim odaslati snažni signal i alarimirati javno mnijenje o ovoj neprihvatljivoj situaciji. Ne želim sudjelovati u ovoj maskaradi."

U uvodnim odredbama ACTA uređuje se svrha ovog Sporazuma u odnosu na druge sporazume i međunarodne ugovore koji obvezuju države članice ACTA-e.

Pravni okvir za zaštitu prava intelektualnog vlasništva izražen je u pet posebnih odjeljaka Sporazuma. Opće obveze predviđaju implementaciju zaštite u posebne zakone, potrebu poštenog postupanja u ovim predmetima te potrebu proporcionalnosti između ozbiljnosti povreda, interesa trećih osoba i odgovarajućih sredstava, mjera i sankcija.

2. Pogrešna premisa anti-ACTA prosvjeda: *pravo intelektualnog vlasništva v. temeljna ljudska prava*

Svjedočimo uzburkanoj, na momente i anarhičnoj i nasilnoj reakciji javnosti glede moguće primjene ovog Sporazuma, a da se njegovom sadržaju nije posvetila neka veća stručna pozornost, niti se protivnici ovog ugovora referiraju na pravna stajališta o ovom problemu.

Na našim prostorima, koji s obzirom na digitalnu globalizaciju nisu više usko teritorijalno određeni u državno-graničnom smislu, izjava Predsjednika Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ive Josipovića dočekan je od određenih krugova (ne samo hrvatskih) s neodobravanjem uz podosta nerazumijevanja problematike, kako od samih protivnika ACTA-e (posebice *hakera* okupljenih oko grupe masovnog naziva *Anonymous* i drugih većinom *ad hoc* stvorenih civilnih udruga), tako i od medija koji nekritički prenose izjavu i reakcije na nju.

Prof.dr.sc. Ivo Josipović, nesumnjivo jedan od naših najvećih eksperata na području prava intelektualnog vlasništva, posebice autorskog prava i srodnih prava, iznio je svoje viđenje koje se nastavlja na odavno usvojene premise zaštite ovih prava na svjetskoj razini. Između ostalih njegova izjava sadrži i sljedeće: „To je isto kao da dodate recimo u samoposlugu, uzmete neke artikle, i kažete, gle, ovo mi je zgodno i lijepo, ja bih to uzeo i to je moje ljudsko pravo da se hranim. Iza autorskih dijela stoji nečiji rad, stoji nečija egzistencija, stoje nečije investicije i apsolutno je nedopustivo da se naprosto krade s Interneta. Mislim da je puno važnije razmisliti o tome kako da se za autorska djela nađe jedna pravična cijena.“³

Povod je ovo za raspravu na nekoliko razina. Jedna od njih je ona načelna – ugrožavaju li međunarodni ugovori i sporazumi koji se odnose na zaštitu prava

intelektualnog vlasništva temeljna ljudska prava i slobode, također zajamčene međunarodnim pravom, ili upravo obratno – ugrožava li sve rastuća pojava neovlaštenog zadiranja i uporabe tuđih prava intelektualnog vlasništva temeljna prava i slobode ne samo njihovih titulara nego i one javnosti koja se prema tim pravima odnosi kao prema zaštićenim tuđim (doduše u načelu nematerijalnim) dobrima. Druga raspravna razina je ona specifična, pojedinačna, odnosno uključuje pregled aspekata zaštite određenih prava intelektualnog vlasništva (u našem slučaju znakova razlikovanja, odnosno posebice žigova) u digitalnoj eri, uključujući prije svega razmatranje donosi li nam novi sporazum ACTA toliko novoga što nije u smislu zaštite žigova već bilo uključeno u postojećim međunarodnim, europskim i nacionalnim pravnim rješenjima.

Uvodno nužno je radi razumijevanja tematike dati osnovne pojmolške odrednice.

Pod pravom intelektualnog vlasništva podrazumijeva se skupni naziv za sve grane prava stvaratelja intelektualnih tvorevina i prava koja su u uskoj vezi s tim tvorevinama, odnosno kao zajednički naziv za dvije grane prava – pravo industrijskog vlasništva i autorsko pravo.⁴ Ali ovo se pravo ne odnosi samo na duhovne tvorevine. Naime, žigom se za razliku od nekih drugih prava (npr. patenta), ne štiti intelektualno duhovno stvaralaštvo, jer za znak kojim se obilježava roba ili usluga nije nužno i bitno da li je taj znak tvorevina ili ne, već je bitna njegova funkcija označavanja.⁵ Ipak, to ne znači da žig, kao dio intelektualnog kapitala poduzetnika, ne spada u prava intelektualnog vlasništva. Štoviše, žig se definira kao ključno nematerijalno dobro nekog

³ Preuzeto s internet stranice <http://www.bug.hr/vijesti/josipovic-acta/113995.aspx>.

⁴ JONES, A., SURFIN, B., *EC Competition Law – text, cases and materials*, sec.ed., Oxford University Press, 2004., str. 688.; VERONA, A., *Pravo industrijskog vlasništva*, Informator, Zagreb, 1978., str. 1.; HENNEBERG, I., *Autorsko pravo*, Informator, Zagreb, 2001., str. 3.; TRAMPUŽ, M., *Autorsko pravo*, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2000., str. 13.; MARKOVIĆ, S., *Autorsko pravo i srodna prava*, Službeni glasnik, Beograd, 1999. str. 19.; BARTY, J. (ur.) i dr., *Prawo autorskie*, System prawa prywatnego, Tom 13, Wydawnictwo C.H. Beck & Instytut Nauk Prawnych Pan, Warszawa, 2003., str.5.; ČIZMIĆ, J., *Intelektualno i industrijsko vlasništvo*, Pravo i porezi, br.8., 2002., str. 26.; CORNISH, W.R., *Intelektualno vlasništvo*, Omnilex, Zagreb, 2008., str.12. Termin “Intellectual Property” prvi put se spominje u presudi Okružnog suda američke države Massachusetts iz 1845. godine. Cit. BAKALIĆ, I., BLAČE, K., *Problem dokazivanja i izbora dokaznih sredstava u predmetima iz intelektualnog vlasništva*, 7.radionica: Aktualna pitanja i sudska praksa s područja intelektualnog vlasništva, Visoki trgovački sud RH, Zagreb, 2008., na internet stranici http://www.vtsrh.hr/index.php?page=conference&conf_id=2200&article_id=2209&lang=hr.

⁵ Neki autori žig svrstavaju među pseudo-tvorevine kao intelektualna dobra koja ne nestaju kao rezultat ljudske kreativnosti, već kao plod ili kao funkcija privredne djelatnosti određenog subjekta koji može biti i fizička i pravna ravna osoba. Tako MARKOVIĆ, S. M., *Pravo intelektualne svojine*, Magistrat i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007., str. 33.

poduzeća, koja dobra predstavljaju kod tržišno pozicioniranih poduzetnika značajnu vrijednost nekog poduzeća.⁶

U čl. 2. st.1. toč. VIII. Konvencije o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo – WIPO⁷ propisano je da izraz “intelektualno vlasništvo” označava prava koja se odnose na:

- književna, umjetnička i znanstvena djela, interpretacije umjetnika glumaca i izvedne umjetnika izvođača, na fonografske zapise i na radijske emisije,
- na izume na svim poljima ljudske djelatnosti,
- znanstvena otkrića,
- industrijske uzorke i modele,
- tvorničke, trgovačke i uslužne zaštitne znakove, te na trgovačka imena i trgovačke nazive,
- zaštitu od nelojalne konkurencije i na sva druga prava vezana uz intelektualnu djelatnost na području industrije, znanosti, književnosti i umjetnosti.⁸

Ovdje se radi o pravu intelektualnog vlasništva u općem smislu, dok se kao posebni dijelovi prava intelektualnog vlasništva javljaju patentno pravo, pravo nelojalne utakmice, autorsko pravo i srodna prava, pravo industrijskog dizajna, te žigovno pravo. Sistematizacija normi prava intelektualnog vlasništva na opće i posebno ima uz teorijski i praktični značaj. Ova podjela olakšava proučavanje pojedinih odnosa koji se javljaju u primjeni pojedinih institute, te pridonosi uspješnijem reguliranju određene materije iz domene intelektualnog vlasništva.

Autorskim pravom uređuje se zaštita autorskih djela odnosno intelektualnih tvorevina s područja književnosti, znanosti i umjetnosti.⁹ Za razliku od nekih drugih prava industrijskog vlasništva (npr. industrijsko dizajn ili obličje) koja mogu uživati dvostruku zaštitu (po pravu industrijskog vlasništva i po autorskom pravu), žig u načelu

⁶ PREDOVIC, D., *Vrednovanje marke*, MATE, Zagreb, 2007.

⁷ BESAROVIC, V., ŽARKOVIĆ, B., *Intelektualna svojina – međunarodni ugovori*, Dosije, Beograd, 1999., str. 18.

⁸ Misli se primjerice na oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga, topografiju poluvodičkih proizvoda odnosno planove rasporeda integriranih krugova, oplemenjivačko pravo i sl.

⁹ GLIHA, I., *Autorsko pravo – zbirka propisa s uvodnim tekstom*, Informator, Zagreb, 2000., str. 1. Uvoda.

ne može uživati autorskopravnu zaštitu, jer se ne radi o intelektualnoj tvorevini.¹⁰ Naime, radi se o nematerijalnom dobru, koje se, za razliku od autorskih prava, stječe u većini pravnih sustava registracijom. Iako znak može sadržavati i likovni segment koji zadovoljava umjetničke kriterije, djelatnost koja dovodi do stvaranja znaka kao budućeg žiga ne interesira žigovno pravo. Ali, u slučaju povrede žiga koji sadrži likovno rješenje nije isključeno koristiti pod posebnim uvjetima i autorskopravnu zaštitu.¹¹

Od prava intelektualnog vlasništva uži je pojam pravo industrijskog vlasništva, koji, prema čl.1. st. 2. Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva, uključuje inventivne patente, korisne modele, industrijske uzorke ili modele, tvorničke ili trgovačke žigove, uslužne žigove, trgovačka imena, oznake ili imena podrijetla i suzbijanje nelojalne utakmice.¹² Ovome popisu trebalo bi pridružiti *know-how* i pravo konkurencije, međutim to gledište nije općeprihvaćeno. Pojam prava industrijskog vlasništva kao međunarodno prihvaćeni *terminus technicus* označava granu prava koja obuhvaća pravne norme kojima se uređuju subjektivna prava i odnosi u svezi s navedenim nematerijalnim dobrima.¹³

Industrijsko vlasništvo u svom suvremenom određenju čine sljedeća prava:

- patenti
- žigovi
- industrijski dizajn

¹⁰ ZLATOVIĆ, D, *Pravo intelektualnog vlasništva u suvremenom digitalnom okruženju*, Centar za management i savjetovanje, Propisi.hr, Zagreb, 3, 2009., str. 23.

¹¹ ČIZMIĆ, J., ZLATOVIĆ, D., *Komentar Zakona o žigu*, Faber & Zgombić, Zagreb, 2002., str. 407.

¹² Industrijsko vlasništvo treba razlikovati od pojma trgovačkog vlasništva. Black's Law Dictionary definira "trgovačko vlasništvo" kao vlasništvo koje proizvodi dohodak, poput uredskih zgrada, stanova i sl., za razliku od vlasništva koje se koristi za stanovanje. Navedena definicija upućuje na činjenicu da pojam "trgovačko vlasništvo" spada u područje zemljišnog, a ne trgovačkog prava. Iako ni u engleskoj ni u hrvatskoj pravnoj terminologiji pojam "trgovačko vlasništvo" nema neku posebnu definiciju i doseg, a ne definira ga ni Bijela knjiga, ovaj pojam treba smatrati alternativnim pojmom pojmu "industrijsko vlasništvo". Budući da *acquis communautaire* unutar pojma "industrijsko i komercijalno vlasništvo" razmatra i zaštitu osobnih podataka (*data protection* ili *data privacy*), a ona ne pripada u definiciju industrijskog vlasništva, smatramo je oportunistički uključiti u definiciju "trgovačkog vlasništva". Cit. prema POVRŽENIĆ, N., *Industrijsko i trgovačko vlasništvo*, Zagreb, 2002., str.4.; *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing, 1990.

¹³ ČIZMIĆ, J., ZLATOVIĆ, D., *op.cit.*, str. 7. Nužno treba dijeliti vlasništvo na stvarima od prava intelektualnog vlasništva kao rezultata intelektualnog djelovanja (nematerijalnim dobrima). Nositelji subjektivnih prava na nematerijalnim dobrima imaju na njima cjelovite privatnopravne ovlasti, jednako kao vlasnik na stvari, međutim radi se o pravima različitog sadržaja, a često su i konkurirajuća prava vlasništvu na stvari koja je označena žigom kao nematerijalnim dobrom i objektom prava intelektualnog vlasništva. Stoga titulari prava na žig se u našem pravu nominiraju nositeljima žiga, što odgovara tradiciji europskog kontinentalnog pravnog kruga kojem pripadamo, dok se pojam vlasnika žiga (*trademark owner*) rabi u okrilju anglosaksonskog prava, posebice u SAD-u.

- oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti
- topografija poluvodičkih proizvoda
- nelojalna konkurencija (zaštita od nepoštenog tržišnog natjecanja, nelojalna utakmica).

Nepošteno tržišno natjecanje (nelojalna utakmica, nelojalna konkurencija – engl. *unfair competition*; njem. *unlauterer Wettbewerb*, franc. *concurrence déloyale*) obuhvaća radnje trgovaca kojima se povrjeđuju odnosno narušavaju dobri poslovni običaji, te se u pravilu nanosi i šteta drugom trgovcu.¹⁴ Najčešće radnje nepoštenog tržišnog natjecanja su primjerice one kojima se potrošač dovodi u zabludu u odnosu na karakteristike robe ili usluge (korištenje tuđih oznaka, oglašavanje i dr.), odnosno kojima se negativno utječe na ugled trgovca ili na poslovne odnose između trgovaca (ocrnjivanje, neispunjene ugovorene obveze i dr.).¹⁵

Uz navedena prava intelektualnog odnosno industrijskog vlasništva nužno je voditi računa i o drugim pravima koja se često uvrštavaju u ovu granu prava, iako o tome nije postignut konsenzus ni u doktrini, a niti u propisima, bilo onima nacionalne odnosno međunarodne razine. Posebice se to odnosi na oplemenjivačka prava¹⁶, *know how*¹⁷ i dr. U Republici Hrvatskoj se posvećuje dužna pažnja pravnoj zaštiti intelektualnog vlasništva, o čemu svjedoči novo moderno zakonodavstvo, u velikoj mjeri usklađeno s preuzetim međunarodnim ugovorima i pravnom stečevinom prava Europske unije (franc. *acquis communautaire*)¹⁸, te praktične mjere zaštite u sklopu upravne i sudske zaštite koje se baziraju na suvremenim koncepcijama zaštite intelektualnog vlasništva.

¹⁴ Više kod ZLATOVIĆ, D., *Nepošteno tržišno natjecanje*, Organizator, Zagreb, 2009., str.40.

¹⁵ Cit. CEROVAC, M., *Rječnik pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja*, TEB, Zagreb, 2004., str. 82.

¹⁶ Tako i MATANOVAC, R., *Novele zakona o pravima industrijskog vlasništva*, Informator, Novi informator, Zagreb, br.5586, od 19.9.2007., str. 13. O oplemenjivačkom pravu (zaštiti novih biljnih sorti) detaljnije kod ZLATOVIĆ, D., *Izvori oplemenjivačkog prava*, Propisi.hr, Centar za management i savjetovanje, Zagreb, 2010., str. 7. i dalje.

¹⁷ Vidi PRICA, R., *Patent i know-how kao predmet ugovora o licenci*, Privredno-pravni priručnik, Beograd, 1965, br.5., str.32. O tome više kod ZLATOVIĆ, D. i dr., *Društvo s ograničenom odgovornošću*, pravni praktikum, Vizura, 2011., str. 615.

¹⁸ Pravna stečevina Europske unije (*acquis communautaire*) predstavlja nesistematizirano zakonodavstvo koje čini velik skup pravnih akata, ugovora, uredbi, smjernica, odluka, preporuka, mišljenja, međudržavnih ugovora i presuda Europskog suda. Do donošenja ustava koji će objediniti i unificirati pravni sustav, zakonodavstvo Europske unije dijeli se u nekoliko područja: primarno zakonodavstvo (ugovori o osnivanju Europske unije i opća pravna načela); sekundarno zakonodavstvo (provedbeni propisi i akti koje donose institucije Europske unije); ostali izvori prava Unije (međunarodni sporazumi koje donosi Europska unija, konvencije, sporazumi i ugovori između država članica, presude Suda pravde EU kao i opća načela prava EU).

Za već naznačenu prvu razinu naše rasprave nužno je elaborirati pitanje da li je žigovno pravo (kao jedno od prava intelektualnog vlasništva) jedno od temeljnih prava čovjeka i građanina, jer od odgovora na to pitanje u mnogome ovisi da li i kakvu ono zaštitu uživa prema ustavnim odredbama, i to shvaćenim u širem smislu.

Pregledom bitnih međunarodnopravnih dokumenata koji se odnose na materiju ljudskih prava nismo mogli naći na odredbu kojom bi žigovno pravo, kao uostalom ni jedno drugo pravo industrijskog vlasništva (patent, zemljopisna oznaka porijekla, industrijsko obličje), bilo izravno proglašeno temeljnim ljudskim pravom. Za razliku od žigovnog prava, drugačija je situacija sa autorskim pravom čiju proklamaciju i zaštitu nalazimo u odredbama čl. 27. Opće deklaracije o pravima čovjeka iz 1948. godine i čl. 15. st. 1.c Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966. godine.¹⁹ Ovi akti govore o slobodi sudjelovanja u znanstvenom napretku i u njegovim koristima, te ističu pravo na zaštitu moralnih i materijalnih interesa koji proizlaze iz znanstvenog stvaralaštva. Također nalazimo i na odredbe koje jamče posjedovanje i zaštitu imovine (npr. čl. 17. Opće deklaracije).

Ove odredbe, ma koliko ih ekstenzivno tumačili, ne mogu pružiti osnovu za pozitivan odgovor na uvodno pitanje. Prava industrijskog vlasništva s obzirom na svoju prirodu jednostavno nisu bila predmetom interesa kod formuliranja ovih dokumenata.

Ipak, bitno je različita situacija kada imamo u vidu europsko pravo.²⁰ Naime, države članice Europske unije prihvatile su Povelju temeljnih ljudskih prava Europske unije na međunarodnoj konferenciji održanoj u Nici dana 7. prosinca 2000. godine. Radi se o dokumentu koji ne predstavlja ustavni katalog temeljnih prava i sloboda, a niti omogućava zaštitu pred nacionalnim sudovima ili pred Europskim sudom za ljudska prava.²¹ Međutim, unatoč tome što nije izravno pravno obvezujuća, ova Povelja nedvojbeno ukazuje na ona prava i slobode koje predstavljaju zajedničku vrijednost za države članice. Među inima, posebno eksplicitno mjesto zauzimaju prava intelektualnog vlasništva.²² Tako je člankom 17. stavak 2. Povelje predviđeno da se štiti intelektualno

¹⁹ Buergenthal, Th., Shelton, D., Steward, D.P., *Međunarodna ljudska prava*, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011., str.32. i dr.; Skok D., *Ljudska prava – osnovni međunarodni dokumenti*, Školske novine, Zagreb, 1990., str. 35.; Crnić J.: *Ustavne odredbe o autorskom pravu*, Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, Zagreb, 2000., vol. 1., str.15.

²⁰ Hartley T.C., *Temelji prava Europske zajednice*, Pravni fakultet u Rijeci – COLPI, Rijeka, 1999., str. 3.

²¹ Bodiřoga – Vukobrat N. – Barić S., *Povelja temeljnih ljudskih prava Europske unije s komentarom*, Propisi EU, knjiga 1., Organizator, Zagreb, 2002., str. 11.

²² Na ovaj način Povelja izričito štiti pravo intelektualnog vlasništva, za razliku od europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od 4. studenoga 1950. godine (pročišćeni tekst Konvencije sa pripadajućim protokolima objavljen u "Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. 6/99 i 9/99). Naime, prema čl. 1. Protokola uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz Pariza od 20.

vlasništvo, pa dakle i žig. Jamstva koja su određena u stavku 1. citiranog članka vrijede stoga i za intelektualno vlasništvo.²³ Prema tome, jamči se pravo na žig, te pravo njegove uporabe i raspolaganja, pod uvjetom da se radi o pravu koje je zakonski stečeno. Nadalje, prepušta se nacionalnim zakonodavstvima država članica da urede uporabu vlasništva, pa tako i intelektualnog vlasništva i žigovnog prava, i to u mjeri potrebnjoj za zaštitu općeg interesa.

Preneseno na Republiku Hrvatsku, u članku 48. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10) jamči se pravo vlasništva. Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru. Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom. Jamči se pravo nasljeđivanja.

Poduzetnička i tržišna sloboda su sukladno čl.49. Ustava Republike Hrvatske temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom. Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva. Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala.

U članku 68. Ustava RH jamči se sloboda znanstvenoga, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Država potiče i pomaže razvitak znanosti, kulture i umjetnosti. Država štiti znanstvena, kulturna i umjetnička dobra kao duhovne narodne vrednote. Jamči se zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, kulturnog, umjetničkog, intelektualnog i drugog stvaralaštva. Time su se udarili ustavni temelji zaštite intelektualnog vlasništva i svih oblika ljudske kreativnosti.

Ustav Republike Hrvatske ne samo što jamči vlasništvo kao jedno od temeljnih ljudskih prava (čl. 48. st. 1.), nego još i proklamira nepovredivost vlasništva kao jednu od najviših vrednota hrvatskog ustavnog poretka (čl. 3.). Pri tome se ustavno jamstvo vlasništva mora šire tumačiti, odnosno ono se ne odnosi samo na vlasništvo u civilističkopравnom smislu, nego i na druga imovinska prava koja nisu strogo civilističke naravi.²⁴ Sukladno prevladavajućim ekstenzivnijim tumačenjima ovakvih

ožujka 1952. godine, koji regulira zaštitu vlasništva, prava intelektualnog vlasništva se izrijekom ne spominju.

²³ *Op.cit.*, str. 50.

²⁴ Cit. po Gavella N., *Neka razmišljanja u povodu uskrate ustavnosudske zaštite vlasništva*, Informator, br. 4815 od 29.4.2000., str. 1.

ustavnih jamstava vlasništva u suvremenim ustavnim sustavima²⁵, to se jamstvo i kod nas ne odnosi samo na zaštitu prava vlasništva na pokretninama i nekretninama, nego i na posjed, patentno pravo, pravo na žig, autorsko pravo, obvezna prava te ostala imovinska prava. Prema tome žigovno pravo uživa, doduše indirektno, ustavno jamstvo i u našem Ustavu, jer se odredba čl. 48. st.1. ima tumačiti kao da se zaštita vlasništva jamči u širem smislu, te se tako odnosi i na prava intelektualnog vlasništva, što podrazumijeva i žigovno pravo. Ovakvo stajalište ima značajne refleksije na pitanje ustavnosudske zaštite žiga. Ovo stajalište se naslanja na katalog konvencijskih prava zajamčenih Europskom konvencijom o ljudskim pravima kako se popularno naziva Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i referentne prakse Europskog suda za ljudska prava.²⁶

Iz odredbe čl. 68. st. 4. Ustava, u kojoj se navodi i “ intelektualno i drugo stvaralaštvo”, proizlazi da se ustavna zaštita proglašava za ukupno područje prava intelektualnog vlasništva, što jasno uključuje i žigovno pravo.²⁷ Ova ustavna jamstva su prvenstveno jamstva koja država daje pojedincima da neće sama posezati za slobodama i pravima pravnih subjekata, te da će sukladno načelu jednakosti pred zakonom i svi ostali morati poštovati zajamčeno.²⁸

Iz navedenoga možemo zaključiti kako prava intelektualnog vlasništva možemo eksplicitnim tumačenjem određenih prava iz kataloga ljudskih prava i sloboda zajamčenih brojnim međunarodnopravnim aktima dignuti na razinu ljudskih prava i sloboda, kako prava vlasništva u širem smislu tako i slobode stvaralaštva i inventivne kreativnosti.

Protivnici primjene sporazuma ACTA pozivaju se na zaštitu osobnih prava i prava privatnosti, te digitalnih prava. Ukazati valja i ovdje na osnovne pojmoloske odrednice. Tako osobna prava definiramo kao prava privatnopravne naravi koja pripadaju pravnom subjektu, dajući mu neposrednu, apsolutnu pravnu vlast glede onih njegovih osobnih, neimovinskih dobara čiju zaštitu jamči pravni poredak i to da s tim dobrima i koristima od njih čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi,

²⁵ Vidi za njemačko ustavno pravo Schmidt-Bleibtreu B. – Klein F., *Kommentar zum Grundgesetz*, 8. auf., Neuwid, Krißtel, Berlin, 1995., str. 370., odnosno za švicarsko ustavno pravo art. 22. Bundesverfassung. Cit. po Gavella N., *ibid.*, str.1.

²⁶ V. Gomien, D., *Europska konvencija o ljudskim pravima*, Naklada, Zadar, 2007., str. 205.; Zlatović, D., *Sudska zaštita žiga u europskom i bosanskohercegovačkom pravu*, magistrski rad, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2011., str. 124.

²⁷ Tako i Henneberg I., *Autorsko pravo*, Informator, Zagreb, 2001., str. 41.

²⁸ Cit. po Gavella N., *Osobna prava*, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2000., str. 20.

ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima.²⁹ Takva su osobna prava primjerice pravo na tjelesni integritet, pravo na slobodu, pravo na čst i ugled, pravo na privatnost, pravo na osobni identitet, pravo na duševni integritet i sl.

Kada tome sučelimo žig odnosno žigovno pravo u subjektivnom smislu onda vidimo brojne dodirne točke s osobnim pravima. Žigovno pravo u subjektivnom smislu može se odrediti kao objektivnim pravom priznato pravo nositelja žiga u pogledu njegovog žiga.³⁰ Naime, žig je isključivo pravo koje ovlašćuje svog nositelja da u gospodarskom prometu rabi svoj registrirani znak. Pri tome ova subjektivna isključiva prava mogu biti limitirana određenim zakonom propisanim ograničenjima, trpljenjima uporabe odnosno iscrpljenjima prava.

Funkcija označavanja podrijetla proizvoda ili usluga imanentna je definiciji pojma žiga, te je temeljna funkcija žiga, koja u sebi sadržava tri podfunkcije – označavanje podrijetla, razlikovnost i identifikaciju. U pravnoj teoriji postoji neprijeporno stajalište kako žig ima temeljnu svrhu označiti određeni proizvod ili uslugu.³¹ Naime, cilj označavanja je u tome da se određeni proizvodi ili usluge razlikuju od iste ili slične proizvode ili usluge drugog poduzetnika, a sve u cilju omogućavanja nositelju žiga da individualizira svoje proizvode i usluge u odnosu na iste ili slične proizvode i usluge drugih poduzetnika.³² Prema svojoj funkciji označavanja podrijetla, svaki žig jamči potencijalnim kupcima proizvoda ili korisnicima usluga kako proizvodi ili usluge koje su njime označeni konstantno potječu od istog poduzetnika. Međutim u praksi nailazimo situacije da određeni žig ukazuje na točno određenog poduzetnika koji takvim žigom označava svoje proizvode ili usluge, dok u nekim situacijama žig ne sadrži podatke o tome od kojeg poduzetnika potiče roba označena određenim žigom.³³ Dakle, radi se o pravu koje podsjeća na pravo na osobni identitet iz kruga osobnih prava. Stoga, osoba koja polaže pravo na osobni identitet ne može bez dopuštenja nositelja prava koristiti primjerice njegov žig jer se radi također o pravu kojim se štiti identitet, ovdje proizvoda odnosno usluga a posredno i samog nositelja tih prava kao poduzetnika ili trgovca. Zaključiti je da ni jedno osobno pravo ne može biti nadređeno pravu intelektualnog vlasništva, odnosno da se sloboda i pravo uživanja osobnih prava

²⁹ Cit. *Ibid.*, str. 27.

³⁰ Detaljnije o subjektivnim žigovnim pravima kod ČIZMIĆ, J., ZLATOVIĆ, D., *op. cit.*, str. 199.- 210.

³¹³¹ Više kod CORNISH, W., *Intelektualno vlasništvo – sveprisutno, ometajuće, nebitno?*, Omnilex, Zagreb, 2008., str. 124.

³² Usp. SACK, R., *Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichen*, GRUR, 7/72, str. 403.

³³ Cit. SCHLEUP, W.R., *Das Markenrecht als subektives Recht*, Basel, 1964., str. 68.

ne može manifestirati na način koji vrijeđa ravnopravna prava drugih osoba u pogledu primjerice njihovih žigova, a jasno ni *vice versa*.

Nadalje, pravo na privatnost jest pravo osobe da svoj osobni, obiteljski i kućni život vodi zasebno i nezavisno od drugih, ne vrijeđajući tuđa prava ni zakonska ograničenja, ali ograđujući se od tuđeg neovlaštenog zadiranja. Žig je monopolno pravo koje njegovom nositelju jamči ekskluzivno pravo korištenja znaka zaštićenog žigom za označavanje svojih proizvoda ili usluga, odnosno da zabrani drugim osobama neovlašteno korištenje istog ili sličnog žiga za označavanje iste ili slične vrste proizvoda ili usluga. Istodobno, žig je apsolutno pravo, jer ga njegov nositelj može istaći prema svakoj osobi koja bi pokušala koristiti njegov žig za označavanje svojih proizvoda ili usluga. Povredom ili ugrožavanjem žiga može se smatrati svaka neovlaštena uporaba zaštićenog znaka od strane drugoga sudionika u gospodarskom prometu kao i neovlašteno raspolaganje i promjene na žigu.³⁴ Dakle, ne može se pozivati na pravo na privatnost onaj tko vrijeđa tuđe pravo na žig, jer je ono priznato pravo i prema nacionalnim zakonima i prema međunarodnim pravnim rješenjima i dokumentima.

Sloboda izražavanja obuhvaća slobodu mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija i ideja. Sloboda izražavanja jest jedan od bitnih uvjeta za napredak društva, kao i za razvoj svakog čovjeka, ali ta sloboda ne može uključivati neovlašteno raspolaganje tuđim intelektualnim dobrima kao što su primjerice autorsko pravo (copyright u anglosaksonskom pravnom krugu) i pravo na žig. Tome svjedoči i stipulacija čl.10.st.2. Europske konvencije o ljudskim pravima. Ova sloboda, kao jedna od zasada demokratskih društava, mora se povlačiti pred zaštitom ugleda ili prava drugih nositelja, osim u slučaju kada sami nositelji određena svoja zaštićena dobra stave na raspolaganje javnosti kao u slučaju određenih *copyleft* sadržaja odnosno licencija otvorenog tipa.

3. Znakovi razlikovanja i pravna zaštita žigova na Internetu

Za drugu razinu naše rasprave također je uvodno nužno dati nekoliko pojmovnih natuknica.

Znakovi razlikovanja obuhvaćaju:

a) industrijski dizajn – slike i crteže ili oblike tijela koja služe kao predlošci za

proizvodnju³⁵,

b) robne i uslužne žigove – znakove po kojima se jedna roba ili usluga razlikuje od ostalih roba ili usluga iste ili slične vrste,

c) oznake podrijetla proizvoda kojima se štite zemljopisni nazivi proizvoda,

d) oznake izvornosti³⁶;

e) tvrtku³⁷.

Prva, karakteristika znakova razlikovanja je da svi znaci koji služe za razlikovanje robe moraju biti različiti od već postojećih znakova obilježavanja i moraju po svojim vanjskim obilježjima, biti novi u gospodarskom prometu, i razlikovati se od ostalih znakova – uvjet distinktivnosti, odnosno novosti. Druga zajednička karakteristika ovih znakova je da su namijenjeni gospodarskom prometu, dok je treća zajednička karakteristika ovih znakova da predstavljaju rezultate stvaralačkog rada svojih autora. Da bi uživali pravnu zaštitu, znaci razlikovanja moraju sadržavati izvorna estetska rješenja, a ne preuzeta rješenja već poznata u svijetu industrijskog dizajna, robnih i uslužnih žigova.³⁸

Žigom se štiti svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, trodimenzijske oblike, boje, kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika. U Republici Hrvatskoj pravo na žig regulirano je odredbama Zakona o žigu (NN br.173/03,76/07, 30/09 i 49/11), te odredbama posebnih zakona i Pravilnika o žigu.³⁹

Žig se u Republici Hrvatskoj stječe registracijom odnosno upisom u odgovarajući registar kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Pravo na žig temelji se na načelima teritorijalnosti i specijalnosti. Prema načelu teritorijalnosti pravo na žig priznaje se u načelu za područje određene države, izuzev slučajeva međunarodne registracije odnosno žiga Zajednice (EU žig) kada se radi o postizanju zaštite u više država odnosno u okrilju određene supranacionalne regionalne

³⁴ Tako ČIZMIĆ, J., *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva*, Tehnološki centar Rijeka I Tiskara Maslina Split, Split, 1998., str. 471.

³⁵ Zakon o industrijskom dizajnu (NN [173/03](#), [54/05](#), [76/07](#), [30/09](#), [49/11](#)).

³⁶ [Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga \(NN br. 173/2003, 76/2007, 49/2011\)](#)

³⁷ Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09)

³⁸ Cit. Verović, M., *Osvrt na neke novosti kod odgovornosti za štetu kod povrede znakova razlikovanja u hrvatskom pravu*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.47., 4/2010, str. 906.

³⁹ Zlatović, D., *Žigovno pravo*, Vizura, Zagreb, 2008., str. 39.- 40.

zajednice država.⁴⁰ Prema načelu specijalnosti pravo na žig kao isključivo pravo odnosi se na točno određene kategorije roba ili usluga za koje je žig registriran. To znači da paralelno mogu egzistirati više istih ili sličnih žigova, ali za različite vrste roba ili usluga, osim u slučaju proširene zaštite čuvenih (glasovitih, renomiranih) žigova koji se štite neovisno o kategorijama roba ili usluga za koje su formalno registrirani sukladno pravilima žigovnog prava i prava nelojalne utakmice (nepošteno tržišno natjecanje).

Načela teritorijalnosti i specijalnosti koja se primjenjuju u žigovnom pravu nemaju značenja u virtualnom prostoru s obzirom na globalni karakter Interneta, za razliku od Internet adrese koja je jedinstvena i ne može biti teritorijalno ograničena.

S temelja isključivih prava nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

- svaki znak koji je istovjetan s njegovim žigom u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig registriran,
- svaki znak kad, zbog istovjetnosti s njegovim žigom ili sličnosti njegovu žigu i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu toga znaka i žiga,
- svaki znak koji je istovjetan s njegovim žigom ili sličan njegovu žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, kad taj žig ima ugled u Republici Hrvatskoj i kad uporaba toga znaka bez opravdanoga razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

U tom smislu nositelj žiga može zabraniti i sljedeće:

- isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakiranjima,
- nuđenje proizvoda, ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom,
- uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom,
- uporabu znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju.

⁴⁰ Manigodić, M., Manigodić, Đ., *Komunitarni žig*, Draganić, Beograd, 2004.str.11.; Mešević, I.R., *Proširenje Evropske unije i njegov uticaj na sistem komunitarnog žiga*, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, XLIX – 2006., str. 229.

Iz ovih zakonskih odredbi razvidno je da neovlaštene osobe se moraju sustegnuti od uporabe tuđeg žiga u nedozvoljene svrhe i na Internetu.⁴¹

Uz povrede prava na žig do kojih može doći korištenjem tuđeg žiga u nazivu Internet domene, može doći i do direktnih povreda žiga na Internetu.⁴²

Kako se Internet odnosi na interaktivni komunikacijski medij koji sadrži informacije koje su istovremeno i trenutačno dostupne neovisno o teritorijalnom položaju pripadnika javnosti s mjesta i u vrijeme koje oni pojedinačno odaberu, mogućnosti da netko na Internetu zlouporabi tuđi žig je iznimno velika, dok su mogućnosti otkrivanja povrede i počinitelja, a mogućnosti zaštite prava nositelja žiga znatno limitirane.⁴³

Suvremeni poslovni svijet nužno traži odgovarajuća harmonizirana rješenja za zaštitu žiga i trgovačkog imena na Internetu i administrativnu pravnu i arbitražnu logistiku u okrilju jedne međunarodne organizacije, ponajbolje u okrilju WIPO - Svjetske organizacije za zaštitu intelektualnog vlasništva. Internet se naime ukazuje kao krupan izazov teritorijalnoj naravi nacionalnih i regionalnih zakona o industrijskom vlasništvu. Nadalje, inicira se kao nužno i uvođenje tzv. Cybermark-⁴⁴a, zaštitnog znaka na informacijskim prometnicama. Cybermark se određuje kao svaki trgovački znak (registriran ili neregistriran) priznat od strane pravnog sustava na području gdje je lociran server na kojem se nalazi Web stranica, a koji ispunjava određene kriterije.

Iako nema obvezujućeg propisa međunarodnopravne razine koji bi uređivao zaštitu žiga od povreda na Internetu, valja ukazati na Zajedničku preporuku u vezi sa zaštitom žigova i drugih prava industrijskog vlasništva sadržanih u znakovima na Internetu⁴⁵, usvojenu na Skupštini Pariške unije za zaštitu industrijskog vlasništva i Glavnoj skupštini Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, na njihovu zajedničkom zasjedanju u rujnu 2001. godine.

Cilj je Zajedničke preporuke osigurati vezu između "globalnog" Interneta i "teritorijalnih" zakona, tj. učiniti nacionalne zakone u području prava intelektualnog

⁴¹ Slakoper, Z. Mihelčić, G., Zlatović, D., *Osnove prava za informatičare*, Varaždin, 2007., str.78.

⁴² Frassi, P.A.E., *Internet e segni distintivi*, Rivista di Diritto Industriale, 1997, Parte II, str.178.

⁴³ Prlja, D., Lilić, S., Savović, M., *Internet vodič za pravnike*, FastPrint, Beograd, 2006., str.6.

⁴⁴ Fikeys Krmić, N., *Internet domain name i cybermark*, Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva, 5, 1998, 3, str. 916.

⁴⁵ Joint Recommendation Concerning the Protection of Marks and Other Industrial Property Rights in Signs on the Internet, WIPO document – SCT/6/7 Prov.1.

vlasništva, posebice žigovnog prava i prava zaštite od nepoštenog tržišnog natjecanja kompatibilnim s Internetom.⁴⁶

Ne može smatrati kako bilo koja upotreba znaka na Internetu čini upotrebu znaka u određenoj državi-članici, čak i kada je ta upotreba dostupna korisnicima Interneta u toj državi-članici. Samo uporaba koja ima komercijalni (ekonomski) učinak u danoj državi-članici može smatrati upotrebom koja se dogodila u toj državi-članici.⁴⁷

Predviđeni čimbenici, koji predstavljaju vodič relevantnih činjenica kod određivanja ima li upotreba znaka na Internetu komercijalni učinak u državi-članici, trebaju isključivo olakšati nadležnom tijelu utvrđivanje da li upotreba znaka proizvodi komercijalni učinak u državi-članici, te nisu preduvjeti za donošenje takvog zaključka. Određivanje će u svakom pojedinom slučaju više ovisiti o posebnim okolnostima slučaja.

Kada je u pitanju stjecanje prava u lošoj (zloj) vjeri, odlučan će biti zakon prema kojem je pravo stečeno. Ako se utvrđuje je li znak korišten u zloj vjeri, odlučivat će se na temelju odgovarajućeg važećeg zakona zemlje u kojoj je znak upotrijebljen.⁴⁸ Pri tome će se posebno uzeti u obzir:

- je li osoba koja je upotrijebila znak ili stekla pravo sadržano u znaku imala saznanje o pravu druge osobe sadržanom u istovjetnom ili sličnom znaku, ili nije mogla opravdano biti nesvjesna tog prava, u vrijeme kada je osoba prvi put upotrijebila znak, stekla pravo ili podnijela prijavu za stjecanje prava, što god je od navedenog ranije učinjeno, i
- bi li upotreba znaka prouzročila nepoštenu korist/prednost (unfair advantage) ili neopravdano štetno utjecala na razlikovnost ili ugled znaka koji je predmet drugoga prava.

Upotreba znaka na Internetu u državi-članici, uključujući i oblike upotrebe koji su postali mogući tehnološkim napretkom, u svakom će slučaju biti uzeta u razmatranje kod utvrđivanja da li je udovoljeno zahtjevima važećeg zakona države-članice glede stjecanja ili održavanja prava sadržanog u znaku.⁴⁹

⁴⁶ Topić, Ž., *Zaštita žigova i drugih prava industrijskog vlasništva sadržanih u znakovima pri njihovoj upotrebi na Internetu*, Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva, 9, 2002, 1, str.295.

⁴⁷ AIPPI – Reports, Resolution, Congress Melbourne 2001., Final Resolution, March 30, 2001, Q 164, The Use of Trademarks and other Signs on the Internet, na www.aippi.org/reports/resolutions/res-q164-e-Congress-2001.htm.

⁴⁸ Vidi čl.4. Zajedničke preporuke. Usp. Topić, Ž., op.cit., str. 301.

⁴⁹ Rich, L.L., *Trademark Protection in Cyberspace*, The Publishing Law Center, www.publaw.com/cyber.html.

Upotreba znaka na Internetu, uključujući i oblike upotrebe koji su postali mogući tehnološkim napretkom, bit će uzeta u razmatranje kod utvrđivanja da li je prema važećem zakonu države-članice izvršena povreda prava, ili kod utvrđivanja da li upotreba znaka znači akt nepoštenog tržišnog natjecanja prema zakonu države-članice, samo ako ta upotreba čini upotrebu znaka na Internetu u državi-članici.⁵⁰

Korisnik znaka na Internetu, prema odgovarajućem važećem zakonu o znakovima razlikovanja ili o nepoštenom tržišnom natjecanju države-članice, biti odgovoran za takvu upotrebu koja čini povredu rečenih prava ili predstavlja akt nepoštenog tržišnog natjecanja, ako se upotreba znaka na Internetu može smatrati upotrebom u toj državi-članici, uz primjenu izuzetaka od odgovornosti i ograničenja opsega prava (primjerice poštene upotrebe - fair use ili slobode izražavanja - free speech) sukladno propisima država-članica.

Ako je upotreba znaka na Internetu u državi-članici navodna (nepotvrđena) povreda prava u toj državi-članici, korisnik tog znaka se neće smatrati odgovornim za povredu prava u vrijeme prije primitka obavijesti o povredi prava, ako:

- je korisnik nositelj prava na taj znak u drugoj državi-članici, ili koristi znak uz pristanak nositelja takvog prava, ili mu je dopušteno koristiti taj znak na način na koji je znak korišten na Internetu, prema zakonu države-članice s kojom je korisnik u bliskoj povezanosti;
- ni pribavljanje prava sadržanog u znaku, niti upotreba znaka nisu bili u zloj vjeri;
- je korisnik, u vezi s upotrebom znaka na Internetu, osigurao realno dostatne informacije da se s njime uspostavi kontakt putem elektroničke pošte ili telefaksa.⁵¹

Ako je korisnik primio obavijesti da njegova upotreba (znaka na Internetu u državi-članici) čini povredu drugog prava, neće se smatrati odgovornim, ako:

- priopći pošiljatelju obavijesti da je on nositelj prava na taj znak u drugoj državi-članici, ili koristi znak uz pristanak nositelja takvog prava, ili mu je dopušteno koristiti taj znak na način na koji je znak korišten na Internetu, prema zakonu države-članice s kojom je korisnik u bliskoj povezanosti;
- podastre relevantne pojedinosti o tom pravu ili dopuštenoj upotrebi znaka; i

⁵⁰ Slakoper, Z., Mihelčić, G., Zlatović, D., op.cit., str. 81.

⁵¹ Topić, Ž., op.cit., str. 303.

- brzo poduzme razumne mjere koje su učinkovite u izbjegavanju poslovnog učinka u državi-članici navedenog u obavijesti, ili u izbjegavanju povrede prava navedene u obavijesti.⁵²

Država-članica će, između ostalog, prihvatiti kao razumnu i učinkovitu mjeru odreknuće (izjava o odricanju) korisnika, ako :

- odreknuće uključuje jasnu i nedvojbenu izjavu, u vezi s upotrebom znaka, da korisnik nije povezan s nositeljem prava koje je navodno povrijeđeno i ne namjerava isporučivati ponuđene proizvode niti pružati ponuđene usluge kupcima lociranim u dotičnoj državi-članici u kojoj je pravo zaštićeno;
- je odreknuće napisano na jeziku ili jezicima korištenim u vezi s upotrebom znaka na Internetu;
- korisnik, prije isporuke proizvoda ili pružanja usluga, provjerava da li je kupac lociran u toj državi-članici i
- korisnik stvarno odbija isporuku kupcima koji su naglasili da su locirani u toj državi-članici.

Uporaba znaka na Internetu kojom se vrijeđa pravo zaštićeno u državi-članici, treba biti zapriječena u mjeri ekvivalentnoj ekonomskom učinku te uporabe u toj državi-članici.

Kada je upotrebom znaka na Internetu u državi-članici povrijeđeno pravo, ili kada je počinjen akt nepoštenog tržišnog natjecanja, prema važećem zakonu države-članice, nadležno tijelo države-članice će, gdje god je to moguće, izbjegavati izricanje pravnih lijekova koji bi mogli imati za posljedicu zabranu buduće upotrebe znaka na Internetu, a posebice neće s takvim čincima izricati pravni lijek kada :

- je korisnik nositelj prava sadržanog u znaku u drugoj državi-članici, koristi taj znak uz pristanak nositelja takvog prava, ili mu je dopušteno

⁵² Kada do povrede žiga dođe putem interneta nadležnost sudova određuje se prema prebivalištu osobe koja vrši povredu, odnosno prema mjestu gdje je povreda počinjena. U situaciji kad se radi o povredi žiga kad jedan subjekt jedne države članice koristi na svojoj web stranici znak koji je isti ili sličan žigu drugog subjekta registriranim u drugoj zemlji članici za slične proizvode i usluge, mora se uzeti u obzir da dostupnost web stranice poduzeća iz jedne države članice nije dovoljna za utvrđivanje nadležnosti te države. Mora biti dokazano da je poduzeće namjerno usmjerilo svoju aktivnost prema toj državi članici putem svoje web stranice. Ukoliko aktivnost nije usmjerena namjerno, nema povrede prava u toj državi. Vidi rješidbu francuskog sudišta od 26.travnja 2006., cit. prema Parać, K., *Sudska nadležnost u sporovima s međunarodnim elementom*, materijal sa savjetovanja, Zagreb, 18.-19.listopada 2007.

koristiti taj znak na način na koji je znak korišten na Internetu, prema zakonu druge države-članice s kojom je korisnik u bliskoj povezanosti; i

- ni pribavljanje prava sadržanog u znaku, niti upotreba znaka nisu bili u zloj vjeri.⁵³

Posebno se žigovna zaštita primjenjuje u svezi zaštite naziva računalnih programa (software title). Tako se prema njemačkoj sudskoj praksi nazivi softwarea tretiraju kao «nazivi (naslovi) djela» (title of works).⁵⁴ Nazivi trgovačkih društava i nazivi djela u Njemačkoj su zaštićeni kao žigovi ako se upotrebljavaju komercijalno na tržištu. Međutim, sama registracija nije nužna, jer zaštita počinje sa uporabom u trgovini. Ako je naziv publiciran u posebnoj periodici («Der Software Titel»), rok zaštite počinje 6 mjeseci prije same publikacije.

Žigovi u ovim slučajevima mogu biti povrijeđeni ako se rabi isti žig od treće osobe za proizvode koji nisu originalni (product piracy), ili ako se rabe zbunjujući slični znakovi (npr. PaurPoint), ili ako se vrijednost čuvenog žiga neovlašteno eksploatira ili afektira («Rolls Royce Software»). Svakako mora se raditi o neovlaštenoj uporabi od strane osobe koja nije nositelj žiga, niti je pravo na upotrebu žiga stekla valjanim pravnim poslom, odnosno na temelju zakona. Za ove povrede predviđeni su modaliteti građanskopravnih i kaznenopravnih sankcija.⁵⁵

Prema našem Zakonu o žigu računalni programi mogu se označiti znakom i zaštititi žigom.⁵⁶

Zaštita bi uključivala sljedeće:

- a) Kako hrvatsko žigovno pravo pripada žigovnom pravu europskog kontinentalnog pravnog kruga koje zaštitu osigurava registracijom to i za računalne programe vrijedi isti režim. Značim zaštita je moguća ako se ostvaruje u upravnom postupku pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (DZIV, www.dziv.hr).
- b) Zaštita se odnosi na znak koji u projektu služi za razlikovanje jednog računalnog programa od drugoga. Pravo kojim se štiti takav znak je žig..

⁵³ Vidi čl.15. Zajedničke preporuke.

⁵⁴ Vidi presudu njemačkog Saveznog suda, u predmetu PowerPoint, od 24.travnja 1997.

⁵⁵ Detaljnije kod Chychowski, C., *Trademark Protection for Software*, Intellectual Property Rights (IPR) – Protection of Software, SIPO, Zagreb, 14-16.studenog 2007.

⁵⁶ V. Zlatović, D., *Žigovno pravo*, Vizura, Zagreb, 2008., str. 127.

- c) Kako bi se žigom mogao zaštititi znak nužno je da su ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom o žigu, a to su između ostalih distinktivnost, primjenjivost u prometu, te oblici koje žig može imati. Znak koji se štiti žigom mora se grafički prikazati što je uvjet važan za oblik.
- d) Registrirani žig za računalni program ili software će uživati zaštitu u trajanju od 10 godina sa neograničenom mogućnošću produživanja odnosno obnavljanja registracije.
- e) Nositelj žiga računalnog programa ili software usluga može biti strana ili domaća pravna ili fizička osoba. Moralno pravo stvaratelja znaka sastoji se u tome da njegovo ime mora biti uneseno u prijavu i druge isprave, dok se njegovo imovinsko pravo ogleda u pravu na naknadu sukladno ugovoru. Prava nositelja žiga računalnog programa su sljedeća: uporaba, zabrane drugim osobama uporabu žiga bez njegove dozvole, uporabe znaka zaštićenog žigom na sredstvima za pakiranje, katalogima, oglasima i drugoj poslovnoj dokumentaciji, kao i na uvezenim programima i uslugama, označavanje prateće dokumentacije istim znakom kao i samog programa, pravnim poslom svoje pravo prenijeti na drugu osobu.
- f) Pravo žiga može prestati ako nositelj prava žiga na računalnom programu ili softwareu bez opravdanog razloga ne koristi žig za označavanje programa ili usluga neprekidno u trajanju od pet godina.
- g) Žig može prestati i prije isteka razdoblja od 10 godina i u drugim slučajevima koji su predviđeni zakonom, a to mogu biti opoziv, odricanje, smrt ili prestanak postojanja nositelja, sudska odluka, neplaćanje upravnih pristojbi za održavanje prava i dr.⁵⁷

4. Što nam donosi Sporazum ACTA?

Prema Sporazumu ACTA pod robom označenom krivotvorenim žigom smatraju se bilo koji proizvodi, uključujući pakiranje, koji su obilježeni znakom bez dopuštenja nositelja koji je identičan žigu valjano registriranom u odnosu na takve proizvode, ili

koji se u temeljnim obilježjima ne može bitno razlikovati od tog žiga, te koji vrijeda prava nositelja žiga prema pravu države u kojoj se postupa.⁵⁸

Sporazum sadrži niz mjera građanskopravne (civilne), kaznene i carinske naravi, slijedeći ranije dosege pravne zaštite predviđene primjerice u TRIPS Sporazumu (Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva – WTO/GATT)⁵⁹, europskoj Direktivi 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva⁶⁰ i hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu u području prava intelektualnog vlasništva⁶¹, te ćemo odredbe Sporazuma ACTA komparirati upravo s navedenim pravnim vrelima.

5.1. Građanskopravne sankcije

U čl.8. Sporazuma ACTA regulirano je kako će svaka stranka biti zaštićena, tako da u građanskim sudskim postupcima u svezi povreda prava intelektualnog vlasništva nadležni sudovi mogu naložiti povreditelju da prestane s povredom, odnosno da naloži toj stranci, ili trećoj osobi nad kojom ima jurisdikciju da spriječi unošenje roba koje su involvirane u povredu prava intelektualnog vlasništva u komercijalne kanale.⁶²

Također, ACTA posebnu pozornost posvećuje i mogućnosti intervencije privremenim mjerama pa u čl.12. uređuje kako nadležni sud može naložiti trenutne i učinkovite privremene mjere protiv stranke odnosno treće osobe radi preveniranja povrede prava intelektualnog vlasništva odnosno ulaza krivotvorenih roba u komercijalne tijekove, odnosno radi osiguranja relevantnih dokaza u odnosu na navodne povrede. Predviđena je i mogućnost određivanja naknade tuženiku u slučaju ako privremena mjera bude opozvana kao neutemeljena. Ovdje je gotovo u cijelosti preuzeta regulacija iz čl.9. Direktive 2004/48/EZ u kojoj je predviđeno kako države članice osiguravaju da sudske vlasti mogu, na zahtjev podnositelja zahtjeva:(a) izdati protiv

⁵⁷ Opširnije kod Zlatović, D., *Žigovno pravo*, Vizura, Zagreb, 2008., str. 535.-620.

⁵⁸ Ova definicija nije novina ni u pravu Republike Hrvatske, jer je gotovo identična onoj koja je sadržana u čl.2.st.1.toč.1. Uredbe o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povređuje određena prava intelektualnog vlasništva (NN 50/06 i 82/07).

⁵⁹ Čizmić, J., Zlatović, D., op.cit., str. 531.

⁶⁰ Matanovac, R., Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva u odnosu prema Direktivi 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva – analiza stanja i nagovještaj promjena, u Matanovac, R. (op.red.) et al., *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji*, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 119.

⁶¹ Pozitivno hrvatsko zakonodavstvo u području prava intelektualnog vlasništva dostupno je na internet stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH <http://www.dziv.hr/hr/zakonodavstvo/nacionalno-zakonodavstvo>.

⁶² Vidi slično i čl.44. TRIPS i čl.76. Zakona o žigu..

navodnog počinitelja povrede privremeni sudski nalog usmjeren na sprječavanje bilo kakve neposredne povrede prava intelektualnog vlasništva, ili na zabranu, na privremenoj osnovi i, kada je prikladno, na plaćanje kazne za povredu u povratu kada je tako predviđeno nacionalnim pravom, daljnje vršenje navodnih povreda tog prava, ili podlijevanju takvog vršenja daljnje povrede polaganjem jamstva koje bi nositelju prava trebalo osigurati naknadu štete; privremeni sudski nalog pod istim uvjetima također može biti izdan posredniku čije je usluge koristila treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva; nalozi protiv posrednika čije je usluge koristila treća stranka za povredu autorskog ili srodnih prava obuhvaćeni su Direktivom 2001/29/EZ; (b) narediti zapljenu ili predaju robe za koju se sumnja da povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva u svrhu sprječavanja njezinog ulaska ili njezinog kretanja trgovačkim kanalima. I u citiranoj Direktivi je uređeno da kad su privremene mjere ukinute ili kad su prestale vrijediti zbog bilo koje radnje ili propusta tužitelja, ili kad je naknadno utvrđeno da nije bilo povrede ili prijetnje povredom prava intelektualnog vlasništva, na zahtjev tuženika, sudska su tijela ovlaštena narediti podnositelju zahtjeva da tuženiku osigura odgovarajuću naknadu za bilo kakvu štetu uzrokovanu tim mjerama.⁶³

U Sporazumu ACTA posebna odredba čl.9. regulira pitanje naknade štete u slučaju kada povreditelj zna ili bi morao znati da radi povredu tuđeg prava intelektualnog vlasništva da isti mora platiti štetu nositelju prava radi kompenzacije, u vidu plaćanja izgubljene dobiti, vrijednosti krivotvorene robe, tržišne cijene ili prodajne cijene. Konačno, u slučaju povrede žiga šteta može biti određena prema dobiti pripisivoj povredi koju ostvari povreditelj, odnosno pretpostavljenoj šteti. Za slučaj povrede žiga može se predvidjeti paušalnu štetu ili pretpostavke za određivanje iznosa štete dovoljne za nadoknadu gubitaka nositelja prava.

Također, države članice Sporazuma mogu utvrditi da njihovi sudske instance imaju ovlaštenje naložiti u slučaju spora radi povrede žiga da stranka koja dobije spor od stranke koja izgubi spor dobije nadoknadu troškova postupka uključujući odvjetničke troškove.

Ni ova odredba Sporazuma ACTA nije novost u pravnoj zaštiti prava intelektualnog vlasništva jer slično predviđa i Direktiva 2004/48/EZ koja u odredbi čl. 13. određuje da države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela, na zahtjev oštećene stranke, počinitelju povrede koji je znao ili za kojeg je osnovano pretpostaviti

⁶³ Vidi slično i čl.50. TRIPS i čl.79.b i 79.c Zakona o žigu,

da je morao znati da sudjeluje u vršenju povrede, nalože da nositelju prava plati naknadu primjerenu stvarnoj šteti koju je pretrpio kao posljedicu povrede. Pri određivanju naknade štete sudska tijela: (a) uzimaju u obzir sve primjerene aspekte, kao što su negativne gospodarske posljedice, uključujući i izgubljenu dobit, koje je pretrpjela oštećena stranka, svaku nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede i, u odgovarajućim slučajevima, elemente koji nisu gospodarski čimbenici, kao što je moralna šteta koju je povreda nanijela nositelju prava; ili (b) kao alternativa točki (a), ona mogu u odgovarajućim slučajevima odrediti naknadu štete u obliku paušalnog iznosa na temelju elemenata kao što je barem iznos tantijema ili pristojbi koje bi povreditelj prava morao platiti da je zatražio odobrenje za korištenje tog prava intelektualnog vlasništva. I Direktiva predviđa mogućnost unaprijed određene naknade štete.⁶⁴

U čl.10. Sporazuma ACTA predviđene su i druge mjere zaštite u slučaju povrede žiga odnosno krivotvorenja žigova, koje se mogu izreći u sklopu građanskopravnog postupka pred nadležnim sudom, među ostalima i uništenje krivotvorenih roba, odnosno povlačenje takvih roba iz komercijalnih tijekova. Slično predviđa i Direktiva 2004/48/EZ u čl.10. regulirajući korektivne mjere zaštite od povrede prava intelektualnog vlasništva. Ne dovodeći u pitanje bilo kakvu naknadu štete koja pripada nositelju prava zbog povrede, i bez ikakve naknade, države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu naložiti, na zahtjev tužitelja, poduzimanje odgovarajućih mjera u odnosu na robu za koju su ustanovili da povrjeđuje prava intelektualnog vlasništva i, u odgovarajućim slučajevima, u odnosu na materijale i pribor koji su uglavnom korišteni u stvaranju ili proizvodnji te robe. Takve mjere uključuju a) povlačenje iz trgovačkih kanala, (b) konačno uklanjanje iz trgovačkih kanala, ili (c) uništenje. Sudske vlasti naređuju da se te mjere provode na račun počinitelja povrede, osim ako se pozovu na posebne razloge da to ne učine. Pri razmatranju zahtjeva za korektivne mjere, u obzir se uzima potreba za razmjernim odnosom između ozbiljnosti povrede i naloženih pravnih sredstava kao i interesi trećih stranaka.⁶⁵

Sporazum ACTA posebno se referira i na informacije povezane s povredama žigova, na način da se države članice upućuju da ovlaste svoje sudove da na zahtjev nositelja prava nalože povrediteljima ili drugim osobama da pruže sve podatke o svim sudionicima u činu povrede, modalitetima povrede prava, tijeku tržišnih kanala odnosno

⁶⁴ Vidi slično i čl.45. TRIPS i čl.78. Zakona o žigu.

⁶⁵ Tako slično i čl. 46. TRIPS i čl.77. Zakona o žigu.

podacima o sudionicima u proizvodnji ili distribuciji krivotvorenom robom. I ovdje se radi o sličnom rješenju kakvo poznaje Direktiva 2004/48/EZ u čl.8. gdje previđa da države članice osiguravaju da, u okviru postupaka u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva i kao odgovor na opravdan i razmjeran zahtjev tužitelja, nadležne sudske vlasti mogu narediti da informaciju o porijeklu i distribucijskim mrežama robe ili usluga koje povređuju prava intelektualnog vlasništva mora pružiti počinitelj povrede i/ili bilo koja druga osoba: (a) za koju je utvrđeno da na komercijalnoj razini posjeduje robu koja povređuje pravo; (b) za koju je utvrđeno da se na komercijalnoj razini koristi uslugama koje povređuju pravo; (c) za koju je utvrđeno da na komercijalnoj razini pruža usluge koje su korištene u aktivnostima koje povređuju pravo; ili (d) koju je osoba iz točki (a), (b) ili (c) navela kao osobu koja je sudjelovala u proizvodnji, izradi ili distribuciji robe ili pružanja usluga. Direktiva je striktnije normirana jer uz to uređuje kako ovi podaci obuhvaćaju: (a) imena i adrese proizvođača, izrađivača, distributera, dobavljača i drugih prethodnih posjednika robe ili usluga kao i trgovaca na veliko i malo kojima su bile namijenjene; (b) podatke o proizvedenim, izrađenim, dostavljenim, primljenim ili naručenim količinama, kao i o cijeni po kojoj je ta roba ili usluge plaćene.⁶⁶

Sporazum ACTA za razliku od Sporazuma TRIPS i Direktive 2004/48/EZ predviđa i kaznene sankcije, pa je u tom smislu korak dalje u pravnoj regulativi zaštite prava intelektualnog vlasništva na međunarodnoj razini.

5.2. Kaznene sankcije

Sporazum ACTA posvećuje kaznenoj zaštiti od povreda prava intelektualnog vlasništva cijelo jedno poglavlje, te se čini da je upravo po tome ovaj Sporazum poseban. I većina primjedbi na tekst Sporazuma bazira se na strogosti kazni kojima mogu biti izloženi povreditelji zaštićenih prava, posebice ako do tih povreda dođe korištenjem suvremene digitalne tehnologije odnosno neovlaštenim korištenjem na Internetu.⁶⁷

⁶⁶ Vidi slično i čl. 47. TRIPS i čl. 79.a Zakona o žigu.

⁶⁷ U Republici Hrvatskoj, gotovo pretpostavljajući rješenja iz ACTA-e, postoje kvalitetna rješenja u području kaznene zaštite prava intelektualnog vlasništva od povreda tih prava, kako u sada važećem Kaznenom zakonu (NN br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.) , tako i u novom Kaznenom zakonu (NN 125 /11) koji će stupiti na snagu 1.siječnja 2013. O sadašnjoj pravnoj situaciji detaljnije kod Zlatović, D., *Kaznenopravna zaštita u području prava intelektualnog vlasništva i kompjutorskog prava*, Novi informator, br. 6012., od 19.10.2011., str. 13-14 i br. 6013., od 22.10.2011., str. 11.

U čl.23. Sporazuma ACTA jasno se daje na znanje kako države članice mogu svojim zakonodavstvima predvidjeti kazneni progon i sankcije primjenjive isključivo u slučajevima neovlaštenog korištenja žigova ili autorskog prava i srodnih prava na komercijalnoj razini. Stoga se izričito navodi kako se ne može penalizirati ona djela koja su izvan komercijalne razine uključujući one aktivnosti koje ne dovode do izravne ili neizravne ekonomske ili komercijalne koristi.

Države članice mogu predvidjeti kazneni progon u onim slučajevima neovlaštenog uvoza i tuzemne uporabe, na trgovinskoj ili komercijalnoj razini, oznake ili pakovanja na kojima je žig korišten bez dopuštenja koji je identičan ili sličan registriranom žigu na tom području i koji je namjeravan biti korišten u odnosu na robe ili usluge za koje je zaštićen registrirani žig.

Također se predviđa i kaznena odgovornost onih osoba koje povreditelju iz čl.23. ACTA-e pružaju pomoć kod izvršenja kaznenog djela ili na to kazneno djelo potiče, kao i kaznena odgovornost pravnih osoba za kaznena djela iz čl.23.st.1., 2. i 3. ACTA-e, dok se kriminalizacija pokušaja ovih kaznenih djela samo *implicite* nazire u ACTA-e.⁶⁸

Uz odgovornost predviđenu čl.23.st.1.-4. ACTA-e za koju države članice osiguravaju kazneni progon i sankcije, države članice ACTA-e mogu odrediti da njihove nadležne institucije mogu naložiti zaplenu sumnjive robe obilježene krivotvorenim žigom ili pirateriju u području autorskog prava, bilo koji predmet ili alat korišten u izvršenju zapriječenog djela, dokumentaciju koja se odnosi na ova kaznena djela, te dobit koja proizlazi, ili se stekne izvrano ili neizravno kroz odgovarajuće aktivnosti povrede prava.⁶⁹

Također ACTA previđa i mogućnost propisivanja mjera oduzimanja ili uništenja sve krivotvorene robe. U slučaju kada krivotvorena roba nije uništena, nadležne institucije mogu odrediti njihovu eliminaciju iz komercijalnih kanala na način koji više ne može ugroziti prava nositelja. Mjere oduzimanja i uništenja takve robe mogu biti određene bez mogućnosti kompenzacije za povreditelja. Nadalje, predviđa se i mogućnost oduzimanja ili uništenja predmeta i alata pretežito korištenog u proizvodnji krivotvorene robe, i to za ozbiljna kaznena djela. Dakle, da bi nadležni organ odlučio o zapljeni primjerice računala koji je korišten u izvršenju određenog kaznenog djela u

⁶⁸ U 288.st.2. KZ RH iz 2011. godine *explicite* je predviđeno kažnjavanje za pokušaj kaznenog djela povrede žiga.

⁶⁹ Vidi čl.288.st.3. KZ RH iz 2011.

ovoj domeni, mora se raditi o kaznenom djelu koje je višeg stupnja opasnosti i ozbiljnosti s obzirom na način izvršenja, opseg povrede, nastalu štetu, raširenost i druge okolnosti slučaja, što ovu mjeru izuzima u slučaju kaznenih djela slabijeg serioziteta.⁷⁰

Konačno, predviđeno je kako se ova kaznena djela gone po službenoj dužnosti (čl.26. ACTA).

Za razliku od ACTA-e, europska Direktiva 2004/48/EZ uređuje samo neke mjere u građanskim i upravnim postupcima, dakle kaznene mjere nisu obuhvaćene, osim u čl.16. Direktive gdje je propisano kako države članice mogu primijeniti i druge odgovarajuće mjere i sankcije u slučajevima kada su povrijeđena prava intelektualnog vlasništva, ostavljajući dakle mogućnost kaznenog progona sukladno nacionalnim zakonodavstvima. Očito je kako se u okrilju Europske unije relativno brzo postigao dogovor glede harmonizacije upravnopravne i građanskopravne zaštite prava intelektualnog vlasništva u državama članicama, dok su pitanja kaznenopravne zaštite radi različitih stavaova i nesuglasja ostajala bez adekvatne regulacije u europskom sekundarnom pravu.

Države članice Europske unije nastojale su radi toga da nacionalnim propisima urede načelnu kaznenu odgovornost krivotvoritelja i pirata, ali razina i strogost kazni za takva djela prilično variraju od jedne do druge države članice, što traži dodatnu harmonizaciju ovih rješenja.⁷¹ Čak za neke tipove prava kaznena zaštita nije ni predviđena. Neke države članice usprkos tome, u zadnje vrijeme sve više sužavaju kaznenu zaštitu u odnosu na povrede žiga. Kazneni postupak ima nedvojbene prednosti pred civilnim tužbama i to ne samo glede većeg preventivnog odvraćajućeg efekta nego i efektivnijeg sabiranja evidencije i sl.

Učinkovitost postojećih preventivnih mjera i sankcija na zajedničkom tržištu Europske unije i moguća poboljšanja u tom pravcu, traže kontinuirano raspravljanje i

⁷⁰ KZ RH iz 2011. u čl.75. već regulira mjeru zabrane pristupa Internetu. Sigurnosnu mjeru zabrane pristupa Internetu od šest mjeseci do dvije godine računajući od izvršnosti sudske odluke sud će izreći počinitelju koji je kazneno djelo počinio putem Interneta ako postoji opasnost da će zlouporabom Interneta ponovno počiniti kazneno djelo. Vrijeme provedeno u zatvoru, kaznionici ili ustanovi ne uračunava se u vrijeme

trajanja ove mjere. Ako počinitelj ne postupi prema zabrani pristupa Internetu kad je izrečena uz rad za opće dobro, uvjetnu osudu, ili za vrijeme uvjetnog otpusta shodno će se primijeniti odredbe, članka 55. stavak 7., članka 58. stavak 5. ili članka 61. stavak 3. KZ RH iz 2011. Sud će o pravomoćno izrečenoj mjeri obavijestiti regulatorno tijelo nadležno za elektroničke komunikacije koje će osigurati njezino provođenje. Dakle, da bi se ova mjera u RH izrekla poslije 1.siječnja 2013. nije potrebno pristupanje ni usklađivanje s ACTA-om, već će biti dovoljna nacionalna rješenja.

⁷¹ Moguće maksimalne zatvorske kazne variraju od 6 mjeseca do 5 godina, a možemo naići i na minimalnu zatvorsku kaznu od 3 mjeseca, dok se maksimalne navčane kazne kreću od 2.000 Ecu do

intervencije. Istom brzinom kojom se krivotvorine i piraterija umnažaju, treba se odvijati i zakonodavna aktivnost koja bi pokrila sve spona u lancu od proizvođača preko posrednika do trgovca. Nadalje potrebno je odgovoriti na važno pitanje da li razlike koje postoje između država članica mogu imati upliva na sprječavanje širenja povreda na tom tržištu.⁷²

Europska unija u tom smislu prati implementaciju europskog zakonodavstva u državama članicama, i osigurava stalni uvid u zaštitu i kažnjavanje povreda zajedničkog prava u državama članicama. Europska komisija je u priopćenju od 1995.godine ukazala na potrebu korištenja određenih mjera, osobito onih u vidu kazni, radi osiguranja pravilnog funkcioniranja Zajedničkog tržišta.⁷³ Slijedeći to priopćenje, Vijeće Europske unije prihvatilo je Rezoluciju od 29.lipnja 1995.godine, pozivajući države članice da kažnjavaju kršenja europskog prava sa istom strogošću kao povrede nacionalnih propisa, dajući tako podršku Komisiji glede daljnje rasprave ove problematike i mogućih prijedloga u cilju sustavne i potpune zaštite euro žigova.⁷⁴

Na ovom području razmatrale su se mogućnosti širenja na čitavu Zajednicu onih prisilnih mjera koje sadrže zakonodavstva nekih država članica, primjenjive uz strože kaznene sankcije i koje bivaju efektivnije u suzbijanju krivotvorenja i piraterije. Neki nacionalni zakoni tako sadrže mjeru djelomičnog ili potpunog zatvaranja prodavaonica ili drugih poslovnih prostora gdje dolazi do činjenja kažnjivih djela, i to na određeno vrijeme.⁷⁵

Kako se na području EU-a nisu još stvorili uvjeti za uvođenje "europskih sudova" za postupak povrede prava na europski žig nadležni su nacionalni sudovi, čiji broj treba sukladno Uredbi biti što manji kad su u pitanju građanskopravni sporovi glede povrede žiga. Za kaznenopravnu zaštitu nema takve upućujuće odredbe u Uredbi, što bi značilo da svi nacionalni sudovi, a ne samo posebno određeni "sudovi za žig

219.000 Euro. Vidi *Final Report on responses to the European Commission Green Paper on Counterfeiting and Piracy*, 7.6.1999., str.19.

⁷² Cf. Commission of The European Communities: *Green Paper Combating Counterfeiting and Piracy in the Single Market*, Brussels, COM (98), str.18.

⁷³ Vidi *Communication on the role of penalties in implementing Community internal market legislation*, Com (95) 162 of 3 May 1995.

⁷⁴ Konzultirati *Council resolution on the effective uniform application of Community law and on the penalties applicable for breaches of Community law in the internal market*, OJ C 188, 22.7.1995.,p.I.

⁷⁵ Detaljnije PAGENBERG, J., MUNZINGER, P.J., *Manual on the European Community Trademark*, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1996.

Zajednice", konkuriraju za nadležnost u suđenju radi počinjenih kaznenih djela povrede žiga.⁷⁶

U kaznenim slučajevima, teritorijalno načelo kaznenog prava, sukladno kojem se kazneni zakoni države članice primjenjuju na kaznena djela počinjena na njenom državnom teritoriju, može se, gdje egzistira takav sustav, ponekad pokazati neprimjerenim u određenim situacijama. Tako i stajališta da se otvori mogućnost primjene nacionalnog prava na određene slučajeve povrede žiga u drugim državama članicama, gdje se vrše radnje povrede prava zaštićenih u prvoj državi članici, predstavljaju pokušaje da se učinkovito sprječava pojava povreda prava intelektualnog vlasništva, s obzirom na postojeće poteškoće u određivanju sudske nadležnosti i mjerodavnog prava u slučajevima transnacionalne prirode povrede nekog zaštićenog žiga.⁷⁷

Unatoč raznolikim rješenjima i zapriječenim visokim zatvorskim kaznama, određeni pokazatelji govore da su zatvorske kazne iznimno rijetke u Grčkoj, Italiji, Francuskoj i Španjolskoj, dok se u Danskoj kreću do maksimalno jedne godine ali su naknade štete u civilnim sporovima zato znatno više.⁷⁸

U vezi sa uvozom robe obilježene žigom u države EU-a, potrebno je upozoriti na Uredbu o mjerama za zabranu prijelaza kopirane robe u carinskopravnom slobodnom prometu i mjerama protiv piraterije na području autorskog prava i industrijskog oblikovanja⁷⁹, a kojom bi se suzbijao prekogranični promet protupravno obilježenom robom u EU, što uključuje i uništenje odnosno isključenje iz prometa takove robe.

U Europskoj uniji razmatran je Prijedlog Direktive (Smjernice) o kaznenim mjerama za provedbu prava intelektualnog vlasništva, koji je nadopunjen Izmijenjenim prijedlogom Direktive⁸⁰ (dalje: Prijedlog direktive), kojim se nastoji pronaći odgovarajući primjereni odgovor na širenje piratizacije i krivotvorenja na unutarnjem tržištu.

Razlog pojačanom angažmanu EU-a oko pitanja provedbe prava intelektualnog vlasništva u kaznenim postupcima identičan je razlozima zbog kojih se i na međunarodnoj razini poziva na primjenu učinkovitih mjera i sredstava u kaznenim

⁷⁶Tako i KRNETA, S., *Evropsko pravo intelektualnog vlasništva*, Pravni cenatar BIH, Sarajevo, 1996., str.41.

⁷⁷ Final Report on responses to the European Commission Green Paper on Counterfeiting and Piracy of 7 June 1999., str.18.

⁷⁸ *ibid.*, str.19.

⁷⁹Vidi Uredbu (EEZ) br.3842/86 od 1.12.1986., OJ L 357/1-7, revidiranu 1.7.1994.

postupcima.⁸¹ Naime, radi se o povredama takvog intenziteta da prijete ravnoteži globalnog tržišta, ali u značajnom dijelu i zdravlju i sigurnosti potrošača. Te su povrede masovnih razmjera za koje se najčešće koriste termini piratstvo i krivotvorenje. Pod piratskim proizvodima danas se pretežito misli na predmete kojima se povređuju autorska i srodna prava, dok se kod krivotvorina povređuju prava industrijskog vlasništva.⁸²

Prijedlog direktive temeljio se na nakani za uspostavom nadležnosti Europske unije u ovom području za što se nalazi argumentacija u presudi Europskog suda pravde u slučaju *C-176-03 Komisija protiv Vijeća* od 13.09.2005.godine.⁸³ U presudi se navodi kako odredbe kaznenog zakona koje se traže za učinkovitu implementaciju zakona Zajednice potpadaju pod Ugovor o EZ. Također, apostrofira se da su sve zemlje članice na međunarodnoj razini vezane i Sporazumom TRIPS, koji također sadrži odredbe o potrebi uvođenja efikasnih kaznenih mjera za suzbijanje povreda prava industrijskog vlasništva. Nadalje, znakovito je utvrđenje u samoj citiranoj presudi kako se visina predviđenih kazni određuje prema stupnju povreda, odnosno da je visina zapriječene kazne adekvatna počinjenom kaznenom djelu.

Prijedlog direktive pod povredom prava industrijskog (intelektualnog) vlasništva, za koju bi trebalo uvesti kaznenu odgovornost, podrazumijeva onu povredu koja je učinjena namjerno i na komercijalnoj razini (engl. *on a commercial scale*), uključujući i pokušaj takve povrede te poticanje ili pomaganje.

Što se tiče vrsta kazni koje se mogu izreći za ova kaznena djela, Prijedlog direktive predviđao je uz kaznu zatvora, koja je predviđena isključivo za fizičke osobe, da se mogu izreći za pravne i fizičke osobe novčane kazne (globe) i oduzimanje dobara koja pripadaju počinitelju, uključujući spornu robu (predmete) i materijale, uređaje ili medije korištene za proizvodnju ili distribuciju spornih predmeta. Uz navedene kazne, države članice EU mogle bi propisati u određenim slučajevima i druge mjere kao što su uništenje dobara kojima se povrijeđuju (krše) prava industrijskog (intelektualnog) vlasništva; potpuno ili djelomično zatvaranje, stalno ili privremeno,

⁸⁰ Amended proposal for a Directive of the European parliament and of the Council on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights, COM(2006) 168 final, 26.4.2006.

⁸¹ Opširnije kod JOSIPOVIĆ, I., MATANOVAC, R., *Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom i prekršajnom pravu i prilagodba europskom pravu*, Zbornik radova, „Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji“, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2007., str. 174.

⁸² Cit. VEROVIĆ, M., *Usklađenost kaznenopravne zaštite prava industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj s tendencijama zaštite u Europskoj uniji*, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, Rijeka, (1991), v.31., br.1., 2010., str.647.

objekta korištenog primarno za izvršenje kaznenog djela; stalnu ili privremenu zabranu *sudjelovanja* u trgovačkim aktivnostima; stavljanje pod sudski nadzor; sudsku likvidaciju trgovačkog društva; zabranu pristupa državnim fondovima i potporama i objavu presude.

Glede visine kazni Prijedlog direktive normirao je da se može propisati izricanje kazne zatvora u trajanju od najmanje četiri godine za ona kaznena djela koja su počinjena pod okriljem kriminalne organizacije (organizirani kriminal), kao i za ona kaznena djela koja ugrožavaju zdravlje i sigurnost, *neovisno* da li je već šteta uzrokovana ili ne.⁸⁴ U pogledu novčanih kazni ostavljena je opcija da najviši iznosi novčanih kazni za slučajeve koji nisu najteži budu do 100.000 EUR, dok je kazna za teža kaznena djela, odnosno kaznena djela počinjena pod okriljem zločinačke organizacije ili kaznena djela koja u sebi nose rizik po zdravlje i sigurnost predviđena u iznosu od 300.000 EUR.⁸⁵

Ovaj Prijedlog direktive nije nikada usuglašen, tako da je inicijativa glede Sporazuma ACTA dobro došla Europskoj uniji da pokuša indirektno obvezati države članice na usvajanje rješenja koja su dosta slična rješenjima iz Prijedloga direktive kroz implementaciju odredbi o kaznenoj odgovornosti sadržanima u ACTA-i. Međutim, nije izvjesno hoće li do takvog usuglašavanja doći s obzirom na različite stavove država članica Europske unije glede potpisivanja, ali i ratificiranja već potpisanog Sporazuma ACTA od strane sve većeg broja država članica. Ipak, za zaključiti je kako rješenja iz ACTA-e nisu bitno različita od rješenja iz Prijedloga direktive, čak u određenim pitanjima su i uže određena ostavljajući veći prostor nacionalnim zakonodavstvima svake države članice.

5.4. Povrede prava intelektualnog vlasništva u digitalnom okruženju

Posebna je pažnja posvećena mehanizmima zaštite prava intelektualnog vlasništva od povreda u digitalnom okruženju, tako da su navedene građanskopravne i kaznene sankcije primjenjive i na ove slučajeve, uključujući žurne mjere radi sprječavanja povreda i mjera koje odvrćaju od budućih povreda.

⁸³ Presuda ECJ-a dostupna na internet stranici <http://eur-lex.europa.eu/LexUriSrev/>.

⁸⁴ O tome MARKOVIĆ, M.D., *Organizirani kriminal u presudama Suda Bosne i Hercegovine*, str.339., na internet stranicama Tužiteljstva BiH <http://www.tuzilastvobih.gov.ba/>.

⁸⁵ Detaljnije kod BESAROVIĆ, V., *Nove tendencije u razvoju zaštite prava intelektualne svojine*, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, LV, 1/2007; str. 62.

Ova zaštita naročito se odnosi na povrede autorskog prava i srodnih prava na Internetu odnosno na druge načine korištenjem digitalne tehnologije, kako je to navedeno u čl.27.st.5.-8. ACTA-e, međutim navodimo samo one odredbe koje su referentne za zaštitu žigova u digitalnom okruženju.

Ovim odredbama sporazuma ACTA, države članice se obvezuju osigurati zakonito natjecanje, te zaštitu temeljnih ljudskih prava kao što su sloboda izražavanja, pošteno postupanje i zaštita privatnosti.

Države članice mogu ovlastiti svoje nadležne organe radi izdavanja naloga online servisnim providerima da propće nositelju prava intelektualnog vlasništva informacije koje bi identificirale onog subscriptera čiji je korisnički račun upotrebljen za povredu žiga, kada nositelj prava može podnijeti tužbu radi zaštite zaštićenog prava na žig, ali i ovdje se mora voditi računa da se to ostvaruje na način koji ne ugrožava temeljna ljudska prava, uključujući slobodu izražavanja, privatnost i pošteno postupanje.

6.Zaključak

Ovom raspravom željeli smo ukazati na dodirne točke novog Sporazuma ACTA, koji je izazvao brojne prosvjede, u odnosu na raniju regulaciju na međunarodnoj odnosno regionalnoj razini. Radi se prvenstveno o komparaciji sa rješenjima i primjenom TRIPS Sporazuma u okrilju WTO-a i Direktive 2004/48/EZ u okrilju komunitarnog prava, koji akti nisu izazvali takvu pozornost šire javnosti, iako su u nekim odredbama i rigidniji od same ACTA-e. Sporazum ACTA u svojim rješenjima prati raniju regulaciju iz TRIPS-a i navedene Direktive, posebice u sklopu mjera građanskopravne zaštite od povreda prava intelektualnog vlasništva. Ipak, donosi novosti glede kaznene zaštite u slučajevima povrede ovih prava, koja pitanja dosada nisu bila regulirana na međunarodnoj razini u ovakvom sadržaju. Međutim i ovdje nema većih odstupanja od rješenja koja su primjerice bila predviđena u prijedlogu europske direktive u ovom području, a mnoga od tih rješenja nalazimo već i u postojećim nacionalnim kaznenim zakonodavstvima suvremenih država. Harmonizacija nacionalnih zakonodavstava s odredbama ACTA-e u materiji kaznenih progona ne bi predstavljala zahtjevniju aktivnost, štoviše držimo da bi uz postojeća rješenja u bitnome preventivno utjecala na suzbijanje raširenosti pojavnosti povreda prava intelektualnog vlasništva koja imaju obilježje kaznenog djela. Republika Hrvatska uskoro postaje punopravnom članicom Europske unije i nužno je već sada otvoriti sučeljavanje i

polemiziranje o ovoj problematici na stručnoj i javnoj razini. Stoga je nužno o odredbama Sporazuma ACTA povesti širu javnu raspravu, za početak predlažemo žurno javno objaviti tekst Sporazuma s prijevodom na hrvatski jezik, uključiti u raspravu eksperte u području prava intelektualnog vlasništva, predstavnike civilnog društva i stručnjake u području digitalne tehnologije, te ukazati na sve aspekte štetnosti neovlaštenog raspolaganja zaštićenim pravima intelektualnog vlasništva za suvremeno gospodarstvo i društvo u cjelini.

Dragan Zlatović, LLM

**REVIEW ON THE TRADEMARK LEGAL PROTECTION ACCORDING TO
THE NEW ACTA AGREEMENT**

Signing of the controversial international ACTA agreement, initial role of the most developed countries of G8 forum, joining of the most European Union countries, increase of counterfeit and piracy at the world market, harsh reaction of the public to the ACTA text, numerous protests, hacker attacks to state websites, insisting on respect of digital rights and personal and privacy rights - is all a part of recent global scene on this matter, which raises many open issues in the sense of legal protection of intellectual property rights and possible collisions with enjoying of fundamental human rights. In this text, besides the brief account on main ACTA agreement features, the author researches the question of possible innovations in the context of distinctive trademarks on the internet comparing to already existing international and communitarian legal sources and national legislation in this area.

Key words: ACTA, digital rights, European Union, trade, counterfeit good, intellectual rights.