

ZAKON O ŽIGU

ZAKON O ŽIGU

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Članak 1. (Predmet Zakona)

- (1) Ovim zakonom uređuju se način stjecanja, održavanje, sadržaj, evidencija prometa, prestanak i zaštita žiga na teritoriji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH).
- (2) Prijavljeni i registrirani žig predstavlja samostalno imovinsko dobro i svome nositelju daje isključiva prava predviđena ovim Zakonom.
- (3) Ovaj zakon primjenjuje se i na žigove koji su međunarodno registrirani za teritoriju BiH.
- (4) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu i propisima koji se donose na temelju njega, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2. (Usklađenost sa pravnim aktima Europske unije)

Ovim Zakonom preuzimaju se odredbe sljedećih propisa Europske unije:

- Direktiva 2004/48 EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sprovođenju prava intelektualnog vlasništva (SL L157, 30. 04. 2004.)
- Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2015. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (SL L 336, 23.12. 2015.)
- Uredba (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003.

Članak 3. (Definicije)

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

- »Žig« je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe odnosno usluga jedne fizičke ili pravne osobe od robe odnosno usluga druge fizičke ili pravne osobe.
- »Kolektivni žig« je žig pravne osobe koji predstavlja određeni oblik udruživanja proizvođača, odnosno davatelja usluga, a koji imaju pravo da koriste subjekti koji su članovi tog udruženja, i to pod uvjetima propisani ovim Zakonom.
- »Žig garancije« ili certifikacijski žig je žig koji koristi više privrednih društava pod nadzorom nositelja žiga, a koji služi kao garancija kvaliteta, geografskog porijekla, načina proizvodnje ili drugih zajedničkih obilježja robe ili usluga tih privrednih društava.

- »Čuveni žig« je registrirani znak koji je dugotrajnom i uspješnom upotrebom u privrednom prometu kod sudionika stekao najveći mogući stupanj poznatosti i reputacije.
- »Općepoznati znak« je neregistrirani znak koji je dosegao relevantan stupanj prepoznatljivosti, i koji uživa pravnu zaštitu samo u odnosu na robe ili usluge za koje se koristi na jednom državnom području.
- »Načelo specijalnosti« je načelo koje podrazumjeva da se svaki znak zaštićen žigom odnosi samo na točno određene robe ili usluge za koje mu je odobrena registracija.
- »Registar« je jedinstvena baza podataka koja sadrži bibliografske podatke o prijavama i registriranim žigovima, kao i prikaze prijavljenih znakova i registriranih žigova.
- »Službeni glasnik Instituta« je glasilo u kojem se periodično objavljuju propisani podaci o prijavama i priznatim pravima industrijskog vlasništva, kao i ostale službene informacije.
- »Pariška konvencija« je Pariška konvencija za zaštitu industrijskoga vlasništva (1883.) i njezine revizije i dopune.
- »Pariška unija« je unija ugovornih stranka na koje se primjenjuje.
- »Madridski sporazum« je Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1891.) i njegove izmjene i dopune.
- »Madridski protokol« je Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1989.) i njegove izmjene i dopune.
- »Madridski pravilnik« je Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum i njegove izmjene i dopune.
- »Međunarodni biro« je Međunarodni biro Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) u Ženevi.
- »Ničanska klasifikacija« je međunarodni sustav za klasificiranje roba i usluga koji se koristi za potrebe registriranja žigova. Utvrđena je Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova, potpisanim u Nici 15. lipnja 1957. godine, u njenom revidiranom i izmijenjenom i dopunjenom obliku.
- »Međunarodni registar« je službena zbirka podataka o međunarodnim registracijama, koju vodi Međunarodni biro, a koja sadrži podatke čiji upis se zahtijeva ili dopušta Madridskim sporazumom, Madridskim protokolom ili Madridskim pravilnikom.
- »Službeno glasilo Međunarodnog biroa« je glasilo Međunarodnog biroa Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u kojem se objavljuju relevantni podaci i obavještenja o međunarodnim registracijama žigova.

Članak 4.
(Individualni, kolektivni i žig garancije)

- (1) Individualni žig je žig registriran na ime i u korist određenog nositelja žiga, neovisno od toga radi li se o fizičkoj ili pravnoj osobi.
- (2) Kolektivni žig služi razlikovanju robe, odnosno usluga članova pravne osobe koja je nositelj kolektivnog žiga od iste ili slične robe, odnosno usluga druge fizičke ili pravne osobe.
- (3) Korisnik kolektivnog žiga ima pravo koristi taj žig samo na način predviđen općim aktom o kolektivnom žigu.
- (4) Žig garancije je žig koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga koje je odobrio nositelj žiga u odnosu na materijal, način proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga, kvalitet, ispravnost ili druge karakteristike, osim oznake geografskog porijekla, od proizvoda i usluga koji nisu označeni na taj način.
- (5) Svaka fizička ili pravna osoba (uključujući institucije, tijela vlasti i tijela koja podliježu javnom pravu), može podnijeti prijavu za priznanje žiga garancije, pod uvjetom da ne obavlja djelatnost koja uključuje nabavljanje robe ili usluga one vrste koju odobrava kao nositelj žiga garancije.
- (6) Nositelj žiga garancije nije ovlašten za samostalnu upotrebu žiga garancije, već mora dopustiti korištenje žiga garancije svakoj osobi za robu ili uslugu koje imaju zajedničke karakteristike pod uvjetima propisanim općim aktom o žigu garancije.

Članak 5.
(Što se ne smatra žigom)

U smislu ovog Zakona, žigom se ne smatraju pečat, štambilj i službeni znaci za obilježavanje dragocjenih metala, mjera i slično.

Članak 6.
(Znaci koji se mogu zaštititi žigom)

- (1) Žigom se može zaštititi znak koji je prikladan za razlikovanje iste ili slične robe ili usluga u privrednom prometu i koji se može grafički prikazati u registru, na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite koju žig pruža nositelju žiga.
- (2) Znak se može sastojati od bilo kakvih znakova, posebno od riječi, uključujući osobna imena, crteža, slova, brojeva, slika, oblika proizvoda ili njihovog pakiranja, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika ili kombinacije tih elemenata.
- (3) Prilikom ocjene da li je neki znak prikladan za razlikovanje robe ili usluga u privrednom prometu uzet će se u obzir sve okolnosti, a posebno vrijeme i obim njegove dotadašnje upotrebe u BiH.

- (4) Priroda robe, odnosno usluga koje se obilježavaju žigom, sama po sebi ne može biti smetnja za priznanje žiga.

Članak 7. (Nacionalni tretman)

- (1) Nositelj registriranog žiga ili podnositelj prijave za priznanje žiga može biti domaća ili strana fizička ili pravna osoba pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.
- (2) Strane fizičke i pravne osobe u pogledu zaštite znaka žigom u BiH uživaju ista prava kao i domaće fizičke i pravne osobe, ako to proizilazi iz međunarodnih ugovora ili konvencija kojima je pristupila ili ih je ratificirala BiH (u daljnjem tekstu: međunarodni ugovori i konvencije), ili iz načela uzajamnosti.
- (3) Postojanje uzajamnosti dokazuje osoba koja se na uzajamnost poziva.

Članak 8. (Apsolutni razlozi za odbijanje prijave žiga)

- (1) Žigom se ne može zaštititi znak:
- a) koji je protivan javnom poretku ili moralu,
 - b) koji ne ispunjava uvjete iz članka 6. st. (1) i (2) ovog Zakona,
 - c) koji po svom ukupnom izgledu nije prikladan za razlikovanje robe, odnosno usluga u privrednom prometu, za onu robu ili usluge za koje je podnesena prijava žiga,
 - d) koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji u prometu služe za označavanje vrste, kvaliteta, količine, namjene, vrijednosti, geografskog porijekla proizvoda, vremena ili načina proizvodnje robe ili pružanja usluga, ili za označavanje nekih drugih obilježja robe ili usluga,
 - e) koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili stručnom govoru, ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi, za označavanje određene vrste robe ili usluge,
 - f) koji je isključivo oblik određen vrstom proizvoda ili oblik proizvoda potreban za postizanje određenog tehničkog rezultata, ili oblik koji proizvodu daje bitnu vrijednost,
 - g) koji svojim izgledom ili sadržajem može obmanuti javnost, posebno u odnosu na geografsko porijeklo, vrstu, kvalitet ili neko drugo obilježje robe ili usluge,
 - h) koji sadrži zvanične znakove za kontrolu ili garanciju kvaliteta ili ih podražava,
 - i) koji sadrži državni ili drugi javni grb, zastavu ili amblem, naziv ili skraćenicu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije, kao i njihovo podražavanje, osim po odobrenju nadležnog organa te zemlje ili organizacije,
 - j) koji sadrži naziv ili skraćenicu, grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak BiH ili njenih entiteta, kantona, Distrikta, ili ih podražava, osim uz odobrenje nadležnog organa,
 - k) koji predstavlja ili podražava nacionalni, religijski simbol, dobro od općeg kulturnog značaja ili velike simboličke vrijednosti,
 - l) koji je znak za vino i koji sadrži ili se sastoji od geografske oznake koja služi za označavanje vina ili koji je znak za jako alkoholno piće koji sadrži ili se sastoji od geografske oznake koja služi za označavanje jakih alkoholnih pića, u odnosu na vina ili jaka alkoholna pića koja nisu tog geografskog porijekla,

- m) koji je isključivo ime porijekla međunarodno registrirano da važi za teritoriju BiH.
- (2) Znak iz stavka (1) toč. c), d) i e) ovog članka može se zaštititi žigom ako podnositelj prijave dokaže da je ozbiljnim korištenjem znak postao prikladan za razlikovanje u prometu robe, odnosno usluga na koje se odnosi.

Članak 9. **(Relativni razlozi za odbijanje prijave žiga)**

- (1) Na osnovu podnesenog prigovora, žigom se neće zaštititi znak:
- a) koji je istovjetan ranijem zaštićenom znaku za istu vrstu robe, odnosno usluga,
 - b) koji je istovjetan ranije zaštićenom znaku druge osobe za sličnu robu, odnosno usluge, ili sličan ranije zaštićenom znaku druge osobe za istu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga, ako postoji vjerojatnoća da zbog te istovjetnosti, odnosno sličnosti nastane zabuna u prometu, što uključuje i vjerojatnoću dovođenjem u vezu s ranije zaštićenim znakom,
 - c) koji je isti ili sličan za istu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga, ranijem znaku druge osobe koji je poznat u BiH, u smislu članka 6. bis Pariške konvencije o zaštiti industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu: općepoznati znak),
 - d) koji, sukladno članku 16. stavak 3. TRIPS-a (Ugovor o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva), bez obzira na robu, odnosno usluge na koje se odnosi, predstavlja reprodukciju, imitaciju ili transliteraciju ranije zaštićenog znaka druge osobe, ili njegovog bitnog dijela, koji je kod sudionika u prometu u BiH nesumnjivo poznat kao znak visoke reputacije (u daljnjem tekstu: čuveni žig), kojim svoju robu, odnosno usluge, obilježava druga osoba, ako bi se korištenjem takvog znaka nelojalno izvlačila korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili bi se štetilo njegovom distinktivnom karakteru, odnosno reputaciji,
 - e) koji svojim izgledom ili sadržajem vrijeđa starije autorsko pravo ili geografsku oznaku ili ranije zaštićeni industrijski dizajn,
 - f) čije bi korištenje vrijeđalo pravo na osobno ime poznate osobe ili lik bilo koje osobe, ako su nastali prije datuma prijave žiga ili priznatog prava prvenstva zatraženog u prijavi žiga,
 - g) koji je podnesen suprotno načelu dobre vjere, savjesnosti i poštenja,
 - h) koji je istovjetan ili sličan nazivu ranije registriranog privrednog subjekta, ukoliko se odnosi na robu ili usluge koji su predmet djelatnosti tog privrednog subjekta, osim ako je podnositelj prijave za priznanje žiga u trenutku podnošenja prijave imao privredni subjekt sa istovjetnim ili sličnim nazivom,
 - i) za koji je podnio prijavu trgovački zastupnik ili predstavnik nositelja žiga bez njegova odobrenja, osim ako ne opravda svoj postupak.
- (2) Zaštićenim znakom iz stavka (1) toč. a) b) i d) ovog članka smatra se znak koji je zaštićen žigom za teritoriju BiH, a zaštićenim znakom iz stavka (1) toč. a) i b) ovog članka smatra se i znak koji je predmet prijave za priznanje žiga za teritoriju BiH pod uvjetom da žig po toj prijavi bude priznat.

Članak 10.
(Utvrdjivanje poznatosti znaka)

- (1) Pri utvrđivanju da li je znak iz članka 9. stavak (1) točka c) ovog Zakona nesumljivo općepoznati znak, odnosno da li je znak iz članka 9. stavak (1) točka d) ovog Zakona čuveni žig, uzima se u obzir upoznatost relevantnog dijela javnosti sa znakom, uključujući i poznavanje do kojeg je došlo promocijom znaka.
- (2) Relevantnim dijelom javnosti smatraju se stvarni i potencijalni korisnici robe, odnosno usluga koje se obilježavaju tim znakom, kao i osoba uključenih u distributerske tokove te robe, odnosno usluga.

Članak 11.
(Zaštita osobnog imena poznate osobe ili lika bilo koje osobe)

- (1) Lik, osobno ime, nadimak ili pseudonim poznate osobe može se zaštititi žigom samo uz pristanak te osobe.
- (2) Znak koji sadrži lik neke osobe može se zaštititi žigom samo uz pristanak te osobe, a lik umrle osobe može se zaštititi žigom samo uz pristanak bračnog druga i djece umrlog, ako njih nema, uz pristanak roditelja, a ako nema roditelja, uz pristanak drugih nasljednika ako oporukom nije drugačije određeno.
- (3) Za zaštitu znaka koji sadrži lik, osobno ime, nadimak ili pseudonim povijesne ili druge umrle poznate ličnosti potrebna je i dozvola nadležnog organa.

Članak 12.
(Nadležnost za postupak zaštite žiga)

- (1) Poslove koji se odnose na postupak registracije žiga u upravnom postupku propisanom ovim Zakonom obavlja Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut).
- (2) Ako nije drugačije propisano ovim Zakonom, u postupku pred Institutom primjenjivat će se odredbe zakona kojima se uređuje upravni postupak na razini Bosne i Hercegovine.
- (3) Protiv odluka Instituta može se pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana prijema odluke.

Članak 13.
(Registri)

- (1) Institut u elektronskoj formi vodi Registar prijava za priznanje žiga (u daljnjem tekstu: Registar prijava), Registar žigova i Registar zastupnika za zaštitu žigova (u daljnjem tekstu: Registar zastupnika).
- (2) Registri iz stavka (1) ovog članka objedinjeni su u jedinstveni sustav registara industrijskog

vlasništva BiH u elektronskoj formi.

- (3) Sadržaj registara iz stavka (1) ovog članka propisat će se posebnim propisom za provođenje ovog Zakona koji donosi ravnatelj Instituta (u daljnjem tekstu: provedbeni propis).
- (4) Registri iz stavka (1) ovog članka smatraju se javnim knjigama i zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid bez plaćanja posebnih taksi, odnosno naknade troškova.
- (5) Na pismeni zahtjev zainteresirane osobe i uz plaćanje propisane takse i naknade troškova, Institut će izdati izvode i spise iz nacionalnog registra žigova i međunarodne baze registriranih žigova koji imaju djelovanje na teritoriji BIH.

Članak 14. (Osobni podaci)

- (1) Podaci o podnosiocu zahtjeva za priznanje žiga, nositelju žiga, podnosiocu zahtjeva ili prijedloga, stjecatelju prava ili licence, založnom dužniku i založnom povjeriocu i ovlaštenom zastupniku su: osobno ime i adresa fizičke osobe, odnosno poslovno ime i sjedište pravne osobe.
- (2) Podaci koji se odnose na unose u registar žigova, uključujući osobne podatke, obrađuju se u svrhu:
 - a) upravljanja prijavama i/ili registracijama u postupcima koji su u nadležnosti Instituta,
 - b) vođenje javnog registra radi uvida i informiranja organa javne vlasti i privrednih subjekata, radi omogućavanja ostvarivanja prava koja su im data ovim Zakonom i obavještavanja o postojanju ranijih prava koja pripadaju trećim osobama,
 - c) izrade izvješća i statističkih podataka koji omogućuju da Institut optimizira svoje operacije i poboljša funkcioniranje sustava.
- (3) Svi podaci, uključujući osobne podatke, koji se odnose na unose u registar žigova, smatraju se podacima od javnog interesa i može im pristupiti bilo koja treća strana.
- (4) Radi pravne sigurnosti unosi u registru vode se na neodređeno vrijeme.

Članak 15. (Zastupanje)

- (1) Fizičke i pravne osobe koje se bave zastupanjem u postupku zaštite žigova pred Institutom moraju biti upisane u Registar zastupnika iz članka 13. stavak (1) ovog Zakona.
- (2) Stranu fizičku ili pravnu osobu u postupku pred Institutom mora zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika, a domaća pravna i fizička osoba može pred Institutom istupati i samostalno.
- (3) U Registar zastupnika upisuju se fizičke i pravne osobe koja ispunjavaju uvjete utvrđene posebnim propisom.

Članak 16.
(Pružanje informacija)

- (1) Institut će svakoj osobi na njezin pisani zahtjev, omogućiti uvid u dokumentaciju koja se odnosi na žig.
- (2) Sadržaj i način uvida iz stavka (1) ovog članka uredit će se provedbenim propisom.
- (3) Usluge pretraživanja prijavljenih i registriranih žigova za strane osobe obavljaju se posredstvom zastupnika iz članka 15. stavak (2) ovog Zakona, a domaće osobe usluge pretraživanja mogu zahtijevati i samostalno.
- (4) Kada u postupcima pred Institutom stranka dostavi dokaze koji sadrže poslovne tajne i povjerljive informacije i tako ih označi, Institut može na zahtjev stranke poduzeti potrebne mjere radi zaštite poslovnih tajni i povjerljivih informacija:
 - a) odrediti da se dokumenti koji sadrže te informacije ne mogu umnožavati, već se može izvršiti uvid u Institutu u te dokumente,
 - b) izuzeti od davanja na uvid dokumente koji sadrže te informacije, osim ako je uvid u te dijelove spisa opravdan zbog prevagujućih legitimnih interesa stranke koja traži uvid.

Članak 17.
(Takse i naknade u postupku stjecanja i održavanja žiga i pružanja informacijskih usluga)

- (1) Za sve radnje u postupku stjecanja, održavanja, evidencije prometa i prestanka žiga i za pružanje informacionih usluga plaćaju se takse suglasno važećim propisima kojima se uređuju administrativne takse (u daljnjem tekstu: takse) i naknade posebnih troškova postupka (u daljnjem tekstu: troškovi postupka) u visini određenoj posebnom tarifom koju donosi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na prijedlog ravnatelja Instituta.
- (2) Dokaz o plaćenju taksi i troškovima postupka iz stavka (1) ovog članka dostavlja se Institutu na način utvrđen provedbenim propisima.
- (3) Ako podnositelj u ostavljenom roku ne izvrši uplatu taksi i posebnih troškova postupka za radnje iz stavka (1) ovog članka, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.
- (4) U slučaju iz stavka (3) ovog članka nadležni organ će doneti zaključak o obustavi postupka.

DIO DRUGI - POSTUPAK ZAŠTITE

Članak 18.
(Pokretanje postupka za priznanje žiga)

- (1) Postupak za priznanje žiga pokreće se prijavom za priznanje žiga (u daljnjem tekstu: prijava) koja se podnosi Institutu.
- (2) Prijava mora da sadrži zahtjev za priznanje samo jednog žiga koji se odnosi na jednu ili više

vrsta robe, odnosno usluga.

- (3) Bitni dijelovi prijave su:
 - a) zahtjev za priznanje žiga,
 - b) znak koji podnositelj prijave želi zaštititi žigom,
 - c) popis robe, odnosno usluga na koje se znak odnosi, na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH, koji mora biti sastavljen prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga utvrđenoj Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova.
- (4) Sadržaj zahtjeva za priznanje žiga, način prezentacije i broj primjeraka pojedinih bitnih dijelova prijave, kao i sadržaj priloga koji se podnose uz prijavu uređuju se provedbenim propisom.

Članak 19.

Označavanje i klasifikacija robe i usluga

- (1) Roba i usluge iz prijave za registraciju žiga moraju biti razvrstane u klase u skladu sa sustavom Ničanske klasifikacije koji važi u trenutku podnošenja prijave.
- (2) Podnositelj prijave mora jasno i precizno imenovati robu i usluge za koje je podnijeta prijava u mjeri koja omogućava određenje obima zaštite.
- (3) Smatrat će se da opći nazivi robe, odnosno usluga, uključujući one koji su navedeni u naslovima klasa Ničanske klasifikacije, uključuju samo onu robu, odnosno usluge koji su jasno obuhvaćeni njihovim doslovnim značenjem.
- (4) Roba i usluge koji nisu jasno obuhvaćeni doslovnim značenjem općeg naziva ili naziva uključenog u naslove klasa Ničanske klasifikacije ne smatraju se obuhvaćenim prijavom za priznanje žiga.
- (5) Ako podnositelj prijave zahtijeva registraciju za više od jedne klase, podnositelj prijave će grupirati robu, odnosno usluge prema klasama Ničanske klasifikacije, na taj način što će svakoj grupi prethoditi broj klase kojoj ta grupa roba, odnosno usluga pripada, predstavljenih prema redosljedu klasa.
- (6) Roba i usluge se ne smatraju međusobno sličnima samo zbog toga što pripadaju istoj klasi Ničanske klasifikacije.
- (7) Roba i usluge se ne smatraju međusobno različitim samo zbog toga što pripadaju različitim klasama Ničanske klasifikacije.
- (8) Ako popis roba ili usluga sadrži izraze koji su nejasni ili neprecizni Institut će odbiti prijavu u odnosu na te oznake ili izraze ako podnositelj prijave ne dostavi prihvatljiv popis roba i usluga.

Članak 20.
(Prijava za priznanje kolektivnog žiga i žiga garancije)

- (1) Prijavu kolektivnog žiga mogu podnijeti udruženja proizvođača, pružatelja usluga ili trgovaca koji, u skladu sa zakonom koji se na njih primjenjuje, mogu u svoje ime ostvarivati prava i preuzimati obveze bilo koje vrste, sklapati ugovore ili poduzimati druge pravne radnje, tužiti i biti tuženi, kao i pravne osobe na koje se primjenjuje javno pravo.
- (2) Osim dijelova prijave iz članka 18. stavak (3) ovog Zakona, uz prijavu za priznanje kolektivnog žiga prilaže se opći akt o kolektivnom žigu, a uz prijavu za priznanje žiga garancije opći akt o žigu garancije.
- (3) Opći akt o kolektivnom žigu mora sadržavati: podatke o podnositelju prijave, odnosno osobi ovlaštenoj da ga predstavlja; odredbe o izgledu znaka i robi, odnosno uslugama na koje se znak odnosi; odredbe o tome ko ima pravo na korištenje kolektivnog žiga i pod kojim uvjetima; odredbe o pravima i obvezama korisnika kolektivnog žiga u slučaju povrede žiga i odredbe o mjerama i posljedicama u slučaju nepridržavanja odredbi općeg akta.
- (4) Odredbe koje reguliraju upotrebu kolektivnog žiga moraju sadržavati popis ovlaštenih osoba za korištenje tog žiga, uvjete članstva u udruženju i uvjete za korištenje žiga, uključujući sankcije za slučaj zloupotrebe zajedničkog žiga ili kršenje uvjeta navedenih u odredbama.
- (5) Odredbama koje reguliraju upotrebu kolektivnog žiga iz stavka (3) ovog članka, mora se dozvoliti svakoj osobi čiji proizvodi ili usluge potiču iz određenog geografskog područja da postane članom udruženja koje je nositelj žiga pod uvjetom da zadovoljava druge uvjete iz pravila.
- (6) Ako odredbe ne sadrže podatke i uvjete propisane ovim člankom Institut će pozvati podnositelja prijave da otkloni utvrđene nedostatke u roku od 30 dana od dana prijema zaključka.
- (7) Opći akt o žigu garancije mora sadržavati, osim odredbi iz stavka (3) ovog članka, i odredbe o zajedničkim karakteristikama robe, odnosno usluga koje se garantiraju žigom garancije i odredbe o nadzoru nad korištenjem žiga garancije od njegovog nositelja.
- (8) Podnositelj prijave, odnosno nositelj kolektivnog žiga ili žiga garancije, dužan je Institutu, bez odgađanja, dostaviti svaku izmjenu općeg akta o kolektivnom žigu ili o žigu garancije. Izmjena se upisuje u registar i podaci o njoj se objavljuju ako izmijenjena pravila ispunjavaju uvjete iz stavka (3) ovog članka.
- (9) Svako može pregledati opći akt o kolektivnom žigu ili o žigu garancije.

Članak 21.
(Registar prijava)

U Registar prijava upisuju se podaci o bitnim dijelovima prijave iz čl. 18. i 20. ovog Zakona i drugi podaci propisani provedbenim propisom.

Članak 22.
(Datum podnošenja prijave)

- (1) Za priznanje datuma podnošenja prijave potrebno je da prijava podnesena Institutu na taj datum sadrži:
 - a) naznaku da se traži priznanje žiga,
 - b) ime i prezime, odnosno poslovno ime i adresu podnosioca prijave,
 - c) izgled znaka koji podnositelj prijave želi zaštititi i
 - d) popis robe, odnosno usluga na koje se znak odnosi.
- (2) Institut podnosiocu prijave na njegov primjerak potvrđuje prijem prijave.
- (3) Po prijemu prijave Institut ispituje da li prijava sadrži dijelove iz stavka (1) ovog članka.
- (4) Ako prijava ne sadrži dijelove iz stavka (1) ovog članka, Institut će pozvati podnosioca prijave da u roku od 30 dana, koji se ne može produžiti, otkloni nedostatke zbog kojih prijava nije mogla biti upisana u Registar prijava.
- (5) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka (4) ovog članka ne otkloni nedostatke, Institut će zaključkom odbaciti prijavu.
- (6) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka (4) ovog članka otkloni nedostatke, Institut će zaključkom priznati kao datum podnošenja prijave onaj datum kada je podnositelj prijave otklonio uočene nedostatke.
- (7) Prijava kojoj je priznat datum podnošenja upisuje se u Registar prijava.

Članak 23.
(Pravo prvenstva)

Podnositelj prijave ima pravo prvenstva od datuma podnošenja prijave u odnosu na sve druge osobe koje su za isti ili sličan znak kojim se obilježava ista ili slična roba, odnosno usluga, kasnije podnijele prijavu.

Članak 24.
(Unijsko pravo prvenstva)

- (1) Pravnoj ili fizičkoj osobi koja je podnijela urednu prijavu žiga s djelovanjem u nekoj zemlji članici Pariške unije ili Svjetske trgovinske organizacije (u daljnjem tekstu: WTO) priznat će se u BiH pravo prvenstva od datuma podnošenja te prijave, ako u BiH za isti znak i za istu robu, odnosno usluge podnese prijavu u roku od šest mjeseci od dana podnošenja prijave s djelovanjem u odnosnoj zemlji.
- (2) Osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz stavka (1) ovog članka mora u zahtjevu za priznanje žiga naznačiti datum podnošenja, broj prijave i zemlju za koju je prijava podnesena.
- (3) Urednom prijavom iz stavka (1) ovog članka smatra se svaka prijava koja ispunjava uvjete

urednosti prema nacionalnom zakonodavstvu zemlje članice Pariške unije ili WTO-a za koju je prijava podnesena, ili prema propisima međunarodne organizacije nastale na osnovu međunarodnog ugovora zaključenog između ovih zemalja, bez obzira na kasniju pravnu sudbinu te prijave.

- (4) Osoba iz stavka (1) ovog članka dužna je u roku od tri mjeseca od dana podnošenja prijave u BiH, dostaviti Institutu prijepis prijave iz stavka (1) ovog članka, ovjeren od nadležnog organa zemlje članice Pariške unije, WTO-a, odnosno međunarodne organizacije kojoj je ta prijava podnesena, kao i ovjereni prijevod prijepisa na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH.
- (5) Ako osoba iz stavka (1) ovog članka ne ispuní obvezu iz stavka (4) ovog članka, Institut neće priznati zahtijevano pravo prvenstva, te će zaključkom utvrditi da pravo prvenstva postoji od datuma podnošenja prijave utvrđenog u skladu s člankom 22. ovog Zakona i nastavít će postupak po podnesenoj prijavi.
- (6) Sadržaj zahtjeva za izdavanje uvjerenja o pravu prvenstva i sadržaj uvjerenja o pravu prvenstva koje izdaje Institut uređuju se provedbenim propisom.

Članak 25. **(Izložbeno (sajamsko) pravo prvenstva)**

- (1) Podnositelj prijave koji je upotrijebio određeni znak za obilježavanje robe, odnosno usluga, na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi u BiH ili u drugoj zemlji članici Pariške unije ili WTO-a u skladu s Konvencijom o međunarodnim izložbama, može u roku od tri mjeseca od dana zatvaranja izložbe da zahtijeva u prijavi pravo prvenstva od prvog dana izlaganja, odnosno dana upotrebe tog znaka na izložbi.
- (2) Osoba koja zahtijeva priznanje prava prvenstva iz stavka (1) ovog članka dužna je da uz prijavu dostavi pismenu potvrdu nadležnog organa zemlje članice Pariške unije ili WTO-a u kojoj je izložba održana da je u pitanju izložba, odnosno sajam međunarodnog karaktera, uz naznačavanje podataka o vrsti izložbe, odnosno sajma, mjestu održavanja, datumu otvaranja i zatvaranja izložbe, odnosno sajma, i prvom danu izlaganja, odnosno datumu prve upotrebe znaka čija se zaštita traži.
- (3) Uvjerenje da je izložbi, odnosno sajmu održanom u BiH, zvanično priznat međunarodni karakter izdaje Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.

Članak 26. **(Višestruko pravo prvenstva)**

Podnositelj prijave može zahtijevati priznanje višestrukog prava prvenstva na osnovu ranije podnesenih prijava u jednoj ili više zemalja članica Pariške unije ili WTO-a pod uvjetima iz članka 24. ovog Zakona.

Članak 27.
(Računanje rokova prvenstva)

- (1) Priznanjem prava prvenstva iz članka 25. ovog Zakona ne produžavaju se rokovi iz članka 24. ovog Zakona.
- (2) U slučaju zahtijevanja višestrukog prava prvenstva iz članka 26. ovog Zakona, rokovi koji prema članku 24. ovog Zakona teku od datuma prvenstva računaju se od datuma prvenstva prve prijave.

Članak 28.
(Naknadna izmjena znaka u prijavi)

- (1) U prijavi se ne može naknadno bitno izmijeniti izgled znaka niti dopuniti popis robe, odnosno usluga.
- (2) Bitnom izmjenom znaka smatra se svaka izmjena svakog distinktivnog elementa znaka.
- (3) Dopunom popisa robe, odnosno usluga ne smatra se njegovo preciziranje ni sužavanje.

Članak 29.
(Redoslijed ispitivanja prijava)

- (1) Prijave se ispituju prema redoslijedu određenom datumom njihovog podnošenja.
- (2) Izuzetno od odredbe stavka (1) ovog članka, prijava se može ispitati po hitnom postupku:
 - a) u slučaju sudskog spora ili pokrenutog inspeksijskog nadzora ili carinskog postupka,
 - b) ako je, suglasno drugim propisima, neophodno da se izvrši hitna registracija u određenom roku, uz obvezu podnošenja posebnog zahtjeva za to.
- (3) U slučaju iz stavka (2) ovog članka podnosi se zahtjev za ispitivanje prijave po hitnom postupku.
- (4) Za zahtjev za ispitivanje prijave po hitnom postupku iz stavka (2) toč. b) i c) ovog članka plaćaju se takse i troškovi postupka.

Članak 30.
(Ispitivanje urednosti prijave i njeno odbacivanje)

- (1) Postupak ispitivanja urednosti prijave obuhvata ispitivanje svih uvjeta propisanih ovim Zakonom i provedbenim propisom.
- (2) Prijava je uredna ako sadrži bitne dijelove iz čl. 18. i 19. ovog Zakona.
- (3) Ako utvrdi da prijava nije uredna, Institut će pismenim putem, uz navođenje razloga, pozvati podnositelja prijave da je uredi u roku koji ne može biti kraći od 30 dana ni duži od 60 dana.

- (4) Na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave, uz plaćanje propisane takse i troškove postupka, Institut će produžiti rok iz stavka (3) ovog članka za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 60 dana.
- (5) Ako podnositelj prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu ili ne plati taksu i troškove postupka za njeno uređivanje, Institut će zaključkom odbaciti prijavu.
- (6) U slučaju iz stavka (5) ovog članka, uz plaćanje propisane takse i troškova postupka, podnositelj prijave može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje, onda od dana kada je to saznala.
- (7) Poslije isteka tri mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje.

Članak 31. **(Odustajanje od prijave)**

- (1) Podnositelj prijave može u toku cijelog postupka odustati od prijave u cjelini ili samo za neku robu, odnosno usluge.
- (2) Ako je u Registru prijava upisano određeno pravo u korist treće osobe, podnositelj prijave ne može odustati od prijave bez pismene suglasnosti osobe na čije ime je upisano to pravo.
- (3) U slučaju kada podnositelj prijave odustane od prijave u cjelini, Institut će donijeti zaključak o obustavi postupka.
- (4) U slučaju iz stavka (3) ovog članka, prijava prestaje važiti narednog dana od dana predaje Institutu izjave o odustajanju.
- (5) Ukoliko je prijava objavljena u "Službenom glasniku Instituta" (u daljnjem tekstu: službeno glasilo), odustanak od prijave ili ograničenje spiska roba ili usluga objavit će se u službenom glasilu.

Članak 32. **(Razdvajanje prijave)**

- (1) Prijava u kojoj je navedeno više vrsta robe, odnosno usluga (u daljnjem tekstu: prvobitna prijava) može se, na zahtjev podnositelja prijave, do upisa žiga u Registar žigova razdvojiti na dvije ili više prijave tako što će se razdvojiti popis robe, odnosno usluga.
- (2) Sadržaj zahtjeva za razdvajanje prijave uređuje se provedbenim propisom.
- (3) Izdvojena prijava zadržava datum podnošenja prvobitne prijave i njeno pravo prvenstva.
- (4) O razdvajanju prijave donosi se posebno rješenje u kojem se naznačavaju broj, odnosno brojevi novih prijave, znak iz prvobitne prijave, kao i vrste robe, odnosno usluge koje ostaju u prvobitnoj prijavi i robe, odnosno usluge koje su u izdvojenoj ili izdvojenim prijavama.

- (5) Izdvojena, odnosno izdvojene prijave upisuju se u Registar prijava.
- (6) Na prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, neće se primjenjivati odredbe st. (1) do (5) ovog članka.

Članak 33.
(Ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje prijave)

Ako je prijava uredna u smislu članka 30. ovog Zakona, Institut ispituje da li postoje apsolutni razlozi za odbijanje prijave propisani člankom 8. ovog Zakona.

Članak 34.
(Posebno ispitivanje općeg akta o kolektivnom žigu i žigu garancije)

- (1) Prilikom ispitivanja uvjeta za priznanje kolektivnog žiga i žiga garancije, Institut će posebno ispitati da li je opći akt o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije, u skladu s moralom ili javnim poretkom.
- (2) Ako je opći akt o kolektivnom žigu, odnosno žigu garancije, suprotan moralu ili javnom poretku, u skladu s tim će se primijeniti odredbe članka 35. ovog Zakona.
- (3) Prilikom ispitivanja uvjeta za priznavanje kolektivnog žiga, Institut će posebno ispitati da li postoji vjerojatnoća dovođenja u zabludu sudionika u prometu u pogledu karaktera ili značenja znaka, a posebno ako postoji vjerojatnoća da se isti će se shvatiti kao pojedinačni žig ili žig garancije, a ne kao kolektivni žig.
- (4) Ako podnositelj zahtjeva izmjenom općeg akta o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije, otkloni prepreke iz st. (1) i (2) ovog članka, prijava za priznanje kolektivnog žiga i žiga garancije neće biti odbijena.
- (5) Na sve izmjene općeg akta o kolektivnom žigu, odnosno žigu garancije, primijenit će se st. (1) i (2) ovog članka.

Članak 35.
(Odbijanje zahtjeva za priznanje žiga)

- (1) Ako utvrdi da prijava ne ispunjava uvjete iz članka 8. i 11. ovog Zakona, Institut će pismenim putem, na osnovu rezultata ispitivanja, obavijestiti podnositelja prijave o razlozima zbog kojih se žig ne može priznati i pozvat će ga da se izjasni o tim razlozima u roku koji ne može biti kraći od 30 dana ni duži od 60 dana.
- (2) Na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave, uz plaćanje takse i troškova postupka, Institut može jednom produžiti rok iz stavka (1) ovog članka za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 60 dana.
- (3) Institut će rješenjem odbiti zahtjev za priznanje žiga u cijelosti ili za pojedinu vrstu robe, odnosno usluge, ako podnositelj prijave ne postupi po zahtjevu iz stavka (1) ovog članka, ili

ako postupi, a Institut i dalje smatra da se žig ne može priznati u cijelosti ili za pojedinu vrstu robe, odnosno usluge.

- (4) Institut će rješenjem odbiti zahtjev za priznanje žiga ako podnositelj prijave ne postupi po zahtjevu Instituta iz članka 34. ovog Zakona.

DIO TREĆI - PRIGOVOR

Članak 36. (Objavljivanje prijave)

- (1) Prijava koja ispunjava uvjete iz članka 30. stavak (2) ovog Zakona i ako nema razloga za odbijanje prijave iz članka 35. ovog Zakona objavljuje se u službenom glasilu.
- (2) Podaci iz prijave koji se objavljuju uređuju se provedbenim propisom.

Članak 37. (Ispravljanje grešaka)

- (1) U slučaju kada upis u registar ili objava prijave ili registracije žiga ili rješenje Instituta sadrži očiglednu grešku do koje je došlo propustom Instituta, Institut će ispraviti grešku po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.
- (2) Pogrešan upis u registar žigova ili objave prijave žiga ili registracije žiga, ispraviti će se zaključkom koji se ulaže u spis predmeta i objavljuje na službenoj stranici Instituta, a primjerak će se dostaviti stranci.
- (3) Rješenje koje sadrži greške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju, kao i druge očigledne netočnosti u rješenju ili njegovim prijepisima ispravit će se zaključkom.
- (4) Zaključak o ispravci greške iz stavka (3) ovog članka se prilaže rješenju i čini njegov sastavni dio. Zaključak se dostavlja strankama kojima je dostavljeno rješenje.
- (5) Ispravka greške iz stavka (3) ovog članka proizvodi pravni učinak od dana od koga proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.
- (6) Za zahtjev za ispravku grešaka iz stavka (1) ovog članka ne plaća se taksa i naknada troškova.
- (7) Za zahtjev za ispravku grešaka do kojih nije došlo propustom Instituta plaća se taksa i naknada troškova.

Članak 38. (Primjedbe trećih strana)

- (1) Nakon objavljivanja prijave, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja prijave, svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji predstavljaju proizvođače, pružatelje usluga,

trgovce ili potrošače može Insitutu dostaviti primjedbe u pisanom obliku.

- (2) Osoba iz stavka (1) ovog članka nije stranka u postupku.
- (3) Primjedbe se mogu zasnivati na temelju konkretnih razloga navedenih u članku 8. ovog Zakona zbog kojih bi prijava za registraciju žiga trebala biti odbijena u odnosu na dio ili na svu robu ili usluge iz prijave.
- (4) Institut dostavlja primjedbe iz stavka (1) ovoga članka podnositelju prijave za registraciju žiga, koji na njih može odgovoriti u roku od 30 dana od dana prijema primjedbi.
- (5) Podnošenje primjedbe ne dovodi u pitanje pravo Instituta da po službenoj dužnosti, prema potrebi, bilo kada prije registracije ponovno pokrene ispitivanje apsolutnih razloga odbijanja iz članka 8. ovoga Zakona.

Članak 39. (Prigovor)

- (1) Nakon objavljivanja prijave, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja prijave, zainteresirana osoba može Institutu pismenim putem podnijeti prigovor u kojem se obrazlaže zašto znak iz objavljene prijave ne ispunjava uvjete iz članka 9. ovog Zakona.
- (2) Zainteresirana osoba iz stavka (1) ovog članka je:
 - a) nositelj ranijeg zaštićenog znaka u slučaju iz članka 9. stavak (1) toč. a), b) i d) i i) ovog Zakona,
 - b) nositelj ranijeg prava u slučaju iz članka 9. stavak (1) točka c) ovog Zakona,
 - c) nositelj nekog od prava iz članka 9. stavak (1) točka e) ovog Zakona,
 - d) osoba koja bi imala pravo podnijeti prijavu u slučaju iz članka 9. stavak (1) točka g) ovog Zakona,
 - e) osoba iz članka 9. stavak (1) točka f) kao i osobe i nadležna tijela iz članka 11. ovog Zakona,
 - f) nositelj ranije zaštićenog znaka ili stjecatelj isključive licence na tom znaku,
 - g) privredni subjekt upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar prije dana podnošenja prijave.
- (3) Rok za podnošenje prigovora iz stavka (1) ovog članka ne može se ni iz kojeg razloga produžiti, niti se nakon isteka navedenog roka mogu podnijeti bilo kakve dopune prigovora, uključujući i dostavljanje dodatnih dokaza kojima se prigovor opravdava.
- (4) Ako je na datum objavljivanja prijave protiv koje se prigovor podnosi u toku postupak po prigovoru na prijavu žiga koja je osnov za prigovor ili za postupak za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga, odnosno međunarodnog registriranja, ili postupak za prestanak žiga zbog nekorištenja, a prigovor se zasniva na žigu protiv kojeg je pokrenut neki od navedenih postupaka, Institut će zastati s postupkom po prigovoru do pravosnažnosti odluke iz ranije pokrenutog postupka.
- (5) Zainteresirana osoba iz stavka (1) ovog članka u postupku po prigovoru ima status stranke.

- (6) Institut odlučuje u granicama zahtjeva navedenih u prigovoru.

Članak 40.
(Sadržaj prigovora)

- (1) Prigovor mora sadržavati naročito:
- a) ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prigovora i njegovu adresu, odnosno poslovno sjedište,
 - b) detaljno obrazložene sve razloge i dokaze na kojima podnositelj prigovora zasniva prigovor i kojima dokazuje status zainteresirane osobe iz članka 39. ovog Zakona,
 - c) sve objavljene podatke o prijavi protiv koje se prigovor podnosi, uključujući i broj prijave, ime i prezime i adresu, odnosno naziv i poslovno sjedište podnositelja prijave i izgled prijavljenog znaka sa popisom vrste robe i usluga,
 - d) urednu punomoć, ako se prigovor podnosi posredstvom zastupnika.
- (2) Podaci i prilozi koje sadrži prigovor propisuju se Pravilnikom.

Članak 41.
(Postupak po prigovoru)

- (1) Institut nakon prijema prigovora ispituje da li je prigovor u svemu podnesen u skladu s čl. 39. i 40. ovog Zakona te sadrži li priloge i podatke propisane Pravilnikom.
- (2) Ako prigovor nije uredan u smislu stavka (1) ovog članka, Institut će pozvati podnositelja prigovora da ga u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi, u protivnom će zaključkom odbaciti prigovor. Ovaj rok se ne može produžiti.
- (3) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka (1) ovog članka, Institut će dostaviti prigovor podnositelju prijave i pozvati ga da se o njemu pismeno izjasni u roku od 60 dana.
- (4) Rok iz stavka (3) ovog članka ne može se produžiti, niti nakon njegovog isteka podnositelj prijave može podnijeti dopune svog odgovora na prigovor, uključujući i dodatne dokaze.
- (5) Ako se podnositelj prijave ne izjasni na prigovor u roku iz stavka (3) ovog članka, Institut će rješenjem odbiti podneseni zahtjev za priznanje žiga u granicama zahtjeva iz prigovora.
- (6) Ako podnositelj prijave u roku iz stavka (3) ovog članka odgovori na prigovor, Institut ispituje opravdanost navoda iz prigovora, pri čemu može odrediti usmenu raspravu.
- (7) Institut može prekinuti postupak na najmanje dva mjeseca, a ne duže od šest mjeseci u svrhu pokušaja mirnog rješenja spora, na zajednički zahtjev podnositelja prijave za priznanje žiga i podnositelja prigovora.
- (8) Rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći počinju za zainteresiranu stranku teći u cjelini iznova od dana kada joj Institut dostavi zaključak o nastavljanju postupka.
- (9) Ako je prigovor podnesen na osnovu razloga iz članka 9. stavak (1) točka g) ovog Zakona, a

podnositelj prijave odgovorio je na prigovor, Institut će s obzirom na okolnosti, uputiti stranke da postojanje razloga iz članka 9. stav (1) točka g) ovog Zakona riješe kao prethodno pitanje u postupku pred nadležnim sudom.

- (10) Ako podnositelj prijave istakne da podnositelj prigovora nije koristio žig na kojem zasniva svoj prigovor, podnositelj prigovora dužan je dokazati da je u periodu od pet godina, prije objavljivanja prijave protiv koje je podnesen prigovor, koristio svoj žig na teritoriji BiH za robu i usluge za koje je prigovor podnesen ili mora dokazati da su postojali ozbiljni razlozi za nekorisćenje žiga za tu robu ili usluge pod uvjetom da je raniji žig na datum objavljivanja prijave za koju je podnesen prigovor bio registriran najmanje pet godina.
- (11) Institut će pozvati podnositelja prigovora da odgovori na zahtjev iz stavka (10) ovog članka u roku od 30 dana od dana prijema poziva.
- (12) Ako podnositelj prigovora ne dokaže upotrebu svog žiga u smislu stavka (10) ovog članka Institut će rješenjem odbiti prigovor u obimu za koji upotreba nije dokazana.
- (13) Nakon isteka roka iz stavka (11) ovog članka, Institut odlučuje o osnovanosti prigovora na osnovu raspoloživih činjenica i dokaza iz ranije dostavljene dokumentacije i izjava.
- (14) Ako se podnositelj prijave u postupku po prigovoru odrekne zaštite za robu ili usluge koje su predmet prigovora, nadležni organ će o tome obavijestiti podnositelja prigovora i pozvati ga da se u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja izjasni da li ostaje pri prigovoru.
- (15) Ako se podnositelj prigovora, u roku propisanom u stavku (14) ovog članka, izjasni da odustaje od prigovora, Institut će donijeti zaključak o obustavljanju postupka, u protivnom postupak se nastavlja.
- (16) Ako tokom postupka ranije pravo na kojem se zasniva prigovor prestane važiti Institut će obustaviti postupak po prigovoru. Ako se prigovor zasniva na više ranijih prava, postupak se nastavlja, a pravo koje je prestalo važiti neće se uzeti u obzir prilikom donošenja odluke.
- (17) Nakon provedenog postupka po prigovoru, na osnovu utvrđenih činjenica Institut će donijeti odgovarajuće rješenje.

Članak 42. **(Rješenje o priznanju žiga)**

- (1) Ako prijava ispunjava uvjete za priznanje iz čl. (8) i (9) ovog Zakona, Institut će o tome donijeti zaključak i pozvati podnositelja prijave da u roku od 30 dana plati taksu i troškove postupka za prvih deset godina zaštite, za objavljivanje žiga i ispravu o žigu, te da Institutu dostavi dokaze o izvršenim uplatama.
- (2) Ako podnositelj prijave u ostavljenom roku ne dostavi dokaze o izvršenim uplatama iz stavka (1) ovog članka, smatrat će se da je odustao od prijave i Institut će donijeti zaključak o obustavljanju postupka.

- (3) U slučaju iz stavka (2) ovog članka podnositelj prijave može, uz plaćanje takse i troškova postupka, podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje, onda od dana kada je to saznala. Poslije isteka tri mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje.
- (4) Ako podnositelj prijave dostavi dokaze o izvršenim uplatama iz stavka (1) ovog članka, Institut će donijeti rješenje o priznanju žiga, prema usvojenom izgledu znaka i popisa roba ili usluga, kojima se određuje obim priznate zaštite žiga, objaviti žig i izdati ispravu o žigu.

Članak 43.
(Upisivanje rješenja o priznanju žiga u Registar žigova)

- (1) Rješenje o priznanju žiga s propisanim podacima upisuje se u Registar žigova.
- (2) Podaci iz rješenja o priznanju žiga koji se upisuje u Registar žigova uređuju se provedbenim propisom.
- (3) Datum upisivanja rješenja o priznanju žiga u Registar žigova je datum rješenja o priznanju žiga.

Članak 44.
(Objavljivanje žiga)

- (1) Registrirani žig s propisanim podacima objavljuje se u službenom glasilu.
- (2) Podaci o žigu koji se objavljuju uređuju se provedbenim propisom.

Članak 45.
(Isprava o žigu)

- (1) Institut će izdati ispravu o žigu zajedno s rješenjem o priznanju žiga.
- (2) Sadržaj i izgled isprave o žigu uređuju se provedbenim propisom.

DIO ČETVRTI - POSTUPAK MEĐUNARODNOG REGISTRIRANJA ŽIGA

Članak 46.
(Opća odredba)

Na međunarodno registrirane žigove, za koje je zaštita zatražena i za teritoriju BiH prema Madridskom sporazumu o međunarodnom registriranju žigova (u daljnjem tekstu: Madridski sporazum) i Protokolu koji se odnosi na Madridski sporazum (u daljnjem tekstu: Madridski protokol), primjenjuju se odredbe ovog Zakona i provedbenog propisa u svim pitanjima koja nisu uređena tim ugovorima, osim ako odredbama ovog dijela zakona nije drugačije propisano.

Članak 47.

(Zahtjev za međunarodno registriranje žiga i zahtjev za upisivanje promjene u Međunarodni registar)

- (1) Nositelj žiga iz BiH, odnosno podnositelj prijave u BiH može podnijeti zahtjev za međunarodno registriranje žiga, kao i zahtjev za upisivanje promjena u Međunarodnom registru u skladu s Madridskim sporazumom i Madridskim protokolom.
- (2) Zahtjevi iz stavka (1) ovog članka podnose se putem Instituta na način kako je propisano Madridskim sporazumom, Madridskim protokolom, Zajedničkim pravilnikom Madridskog sporazuma i Madridskog protokola (u daljnjem tekstu: Madridski pravilnik), ovim Zakonom i provedbenim propisom.
- (3) Za zahtjeve iz stavka (1) ovog članka plaćaju se takse i troškovi postupka Institutu, a međunarodne takse direktno Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Međunarodni biro).

Članak 48.

(Postupak za međunarodno registriranje žiga pred Institutom)

- (1) Postupak za međunarodno registriranje žiga pokreće se podnošenjem zahtjeva za međunarodno registriranje žiga.
- (2) Uz zahtjev za međunarodno registriranje žiga podnosi se:
 - a) izgled znaka,
 - b) uredno sastavljen i klasificiran popis robe ili usluga na engleskom jeziku,
 - c) punomoć, ako se zahtjev podnosi posredstvom punomoćnika,
- (3) Sadržaj zahtjeva iz stavka (1) ovog članka, kao i sadržaj priloga koji se podnose uz zahtjev, uređuju se provedbenim propisom.
- (4) Ako zahtjev za međunarodno registriranje žiga nije uredan, Institut će pismenim putem pozvati podnositelja zahtjeva da ga u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi.
- (5) Na obrazloženi zahtjev podnositelja zahtjeva rok iz stavka (4) ovog članka može se produžiti najviše za 60 dana.
- (6) Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku iz stavka (4), odnosno stavka (5) ovog članka ne postupi po pozivu, Institut će zaključkom odbaciti zahtjev za međunarodno registriranje žiga.
- (7) Ako je zahtjev za međunarodno registriranje žiga uredan, Institut će zaključkom pozvati podnositelja zahtjeva da plati takse i troškove postupka Institutu, kao i taksu Međunarodnom birou za međunarodno registriranje žiga i da dostavi dokaz o izvršenim uplatama.
- (8) Kada podnositelj zahtjeva za međunarodno registriranje žiga dostavi dokaze o izvršenim uplatama iz stavka (7) ovog članka, Institut će Međunarodnom birou dostaviti zahtjev za međunarodno registriranje žiga.

- (9) Ako podnositelj zahtjeva za međunarodno registriranje žiga u ostavljenom roku ne dostavi dokaz o izvršenoj uplati iz stavka (7) ovog članka, smatrat će se da je zahtjev povučen, o čemu će Institut donijeti zaključak.

Članak 49.

(Odbijanje zaštite međunarodno registriranog žiga prijavljenog za BiH)

- (1) Ako međunarodni žig prijavljen za BiH posredstvom Madridskog sporazuma ili Madridskog protokola ne ispunjava uvjete iz članka 8. ovog Zakona, Institut će posredstvom Međunarodnog biroa, pisanim putem, u skladu s Madridskim sporazumom ili Madridskim protokolom, izdati privremeno odbijanje međunarodne registracije i pozvati nositelja međunarodnog žiga da se u roku od četiri mjeseca od datuma privremenog odbijanja, posredstvom domaćeg zastupnika, izjasni o navedenim razlozima zbog kojih se njegov žig ne može priznati u BiH.
- (2) U daljnjem postupku shodno se primjenjuju odredbe članka 36. ovog Zakona.

Članak 50.

(Prigovor na međunarodno registrirani žig prijavljen za BiH)

- (1) Za potrebe međunarodno registriranih žigova prijavljenih za BiH, prema Madridskom sporazumu i Madridskom protokolu, objavljivanjem prijave propisane u članku 37. ovog Zakona smatra se objavljivanje međunarodno registriranog žiga u službenom glasilu o međunarodno registriranim žigovima koje izdaje Međunarodni biro (u daljnjem tekstu: Službeno glasilo Međunarodnog biroa).
- (2) Rok za podnošenje prigovora na međunarodno registrirani žig počinje teći od prvog dana mjeseca koji slijedi mjesec naznačen na izdanju Službenog glasila Međunarodnog biroa u kojem je taj međunarodno registrirani žig objavljen.
- (3) Institut, posredstvom Međunarodnog biroa, nositelju međunarodno registriranog žiga dostavlja obavještenje o privremenom odbijanju na osnovu prigovora i poziva ga da imenuje domaćeg zastupnika.
- (4) Zastupnik iz stavka (3) ovog članka mora u roku od četiri mjeseca od datuma obavještenja o odbijanju dostaviti Institutu punomoć o zastupanju.
- (5) Institut zastupniku iz stavka (3) ovog članka dostavlja primjerak prigovora nakon podnošenja punomoći iz stavka (4) ovog članka.
- (6) Ako nositelj međunarodno registriranog žiga ne imenuje zastupnika, smatra se da je odustao od prijave.
- (7) Rok za odgovor na prigovor je 60 dana od dana prijema prigovora zastupnika.
- (8) Rokovi iz st. (4) i (6) ovog članka ne mogu se produžiti.

- (9) U daljnjem postupku shodno se primjenjuju odredbe članka 41. ovog Zakona.
- (10) Za potrebe dokazivanja upotrebe žiga datumom međunarodnog registriranja žiga smatra se datum isteka roka iz članka 5. stavak (2) Madridskog sporazuma ili članka 5. stavak (2) podstavak a) Madridskog protokola, ili ako na taj datum postupak odobravanja zaštite ili postupak po prigovoru nije okončan, datum obavještenja o konačnoj odluci Instituta o odobravanju zaštite upućenog Međunarodnom birou.

Članak 51.
(Obavještenje Međunarodnom birou)

U roku od pet godina od datuma međunarodne registracije Institut će bez odgađanja obavijestiti Međunarodni biro o svim činjenicama i odlukama koje utječu na valjanost prijave međunarodnog žiga ili registracije nacionalnog žiga na kojem se temeljila međunarodna registracija.

Članak 52.
(Pretvaranje - transformacija međunarodne registracije žiga u nacionalnu prijavu žiga)

- (1) Ako zahtjev nositelja međunarodne registracije žiga za pretvaranje međunarodne registracije u nacionalnu prijavu žiga ispunjava sve pretpostavke propisane Madridskim protokolom za takvo pretvaranje, a na datum ili prije datuma brisanja međunarodne registracije žiga iz međunarodnog registra takav žig uživa zaštitu za teritoriju BiH, žig će se upisati u registar žigova koji vodi Institut, pod uvjetom da su prethodno plaćene takse i troškovi postupka za postupak transformacije i takse i troškovi postupka za održavanje žiga u vrijednosti tokom desetogodišnjeg razdoblja te za objavu podataka o žigu.
- (2) Ako zahtjev nositelja međunarodne registracije žiga za pretvaranje međunarodne registracije u nacionalnu prijavu žiga ispunjava sve pretpostavke propisane Madridskim protokolom za takvo pretvaranje, a na datum ili prije datuma brisanja međunarodne registracije žiga iz međunarodnog registra u toku je postupak ispitivanja uvjeta za priznanje zaštite tom žigu za teritoriju BiH, takav postupak smatrat će se sastavnim dijelom postupka nacionalne prijave žiga koji se provodi u skladu s odredbama ovoga Zakona.
- (3) Kao datum nacionalne prijave žiga koja proizlazi iz zahtjeva za pretvaranje (transformaciju) međunarodne registracije žiga u nacionalnu prijavu žiga, uzima se datum međunarodne registracije ili datum naknadnog naznačenja za teritoriju BiH.

Članak 53.
(Zamjena nacionalno registriranog žiga međunarodnom registracijom)

- (1) Ako su ispunjeni uvjeti propisani Madridskim protokolom, na zahtjev nositelja nacionalne registracije žiga i ujedno nositelja identične međunarodne registracije žiga za koju je zaštita priznata za teritoriju BiH, Institut upisuje u Registar žigova odgovarajuću odluku da se nacionalno registrirani žig smatra zamjenjenim identičnom međunarodnom registracijom žiga.
- (2) Ako se zahtjevu iz stavka (1) ovog članka udovolji, Institut obavještava Međunarodni biro o obavljenoj registraciji zamjene.

Članak 54.
(Teritorijalno proširenje međunarodnog žiga)

- (1) Nositelj međunarodno registriranog žiga može podnijeti zahtjev za teritorijalno proširenje međunarodnog žiga na BiH.
- (2) Zahtjev iz stavka (1) ovog članka može se odnositi na svu robu i usluge za koje je žig registriran ili na jedan njihov dio.
- (3) Sadržaj zahtjeva iz stavka (1) ovog članka uređuje se provedbenim propisom.

DIO PETI - SADRŽAJ, STJECANJE I OBIM PRAVA

Članak 55.
(Isključiva prava nositelja žiga)

- (1) Nositelj žiga ima pravo drugim osobama zabraniti da neovlašteno koriste:
 - a) znak koji je istovjetan njegovom žigu u odnosu na robu ili usluge koje su istovjetne robi ili uslugama za koje je žig registriran,
 - b) znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje su iste ili slične robi ili uslugama za koje je žig registriran ako postoji vjerojatnoća da javnost može biti dovedena u zabludu, što uključuje vjerojatnoću dovođenja u vezu s tim znakom i žigom,
 - c) znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje nisu slične onima za koje je žig registriran kada taj žig ima ugled u BiH i kada korištenje tog znaka bez opravdanog razloga neobjavno koristi distinktivni karakter ili ugled žiga ili im nanosi štetu (čuveni žig).
- (2) U smislu stavka (1) ovog članka, nositelj žiga ima pravo zabraniti sljedeće:
 - a) stavljanje zaštićenog znaka na robu, njeno pakiranje ili sredstva za obilježavanje robe,
 - b) nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe, ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom,
 - c) uvoz, izvoz ili tranzit robe pod zaštićenim znakom,
 - d) korištenje zaštićenog znaka u poslovnoj dokumentaciji ili u reklamama.
 - e) upotrebu zaštićenog znaka u komparativnom oglašavanju na način koji je protivan propisima.
- (3) Prava koja proizilaze iz ovog članka imaju djelovanje prema trećim osobama od datuma upisivanja žiga u Registar žigova.

Članak 56.
(Pravo zabrane pripremnih radnji povezanih s upotrebom pakiranja ili drugih sredstava)

Kada postoji rizik da bi se ambalaža, naljepnice, etikete, sigurnosna obilježja ili oznake ili obilježja ili oznake autentičnosti, ili bilo koja druga sredstva na kojima je žig istaknut, mogli upotrebljavati u vezi sa robom i da bi se takvom upotrebom povrijedilo pravo nositelja registriranog žiga, nositelj

Žiga ima pravo zahtijevati da se spriječi i sljedeće:

- a) isticanje znaka istovjetnog ili sličnog žigu na pakovanju, naljepnicama, etiketama, sigurnosnim obilježjima ili oznakama ili obilježjima ili oznakama autentičnosti ili na bilo kojim drugim sredstvima na kojima žig može biti istaknut;
- b) nuđenje ili stavljanje u promet, ili skladištenje u te svrhe, ili uvoz ili izvoz, pakiranja, naljepnica, etiketa, sigurnosnih obilježja ili oznaka ili obilježja ili oznaka autentičnosti ili bilo kojih drugih sredstava na kojima je žig istaknut.

Članak 57. (Reprodukcija žiga u rječniku)

Ako reprodukcija žiga u rječniku, enciklopediji ili sličnim djelima, uključujući i ona u elektronskoj formi, stvara utisak da je žig generički naziv za robu ili usluge za koje je registriran, na zahtjev nositelja žiga izdavač djela mora osigurati, najkasnije u sljedećem izdanju, da reprodukcija žiga bude praćena naznakom da je žig registriran (oznaka R).

Članak 58. (Iscrpljenje prava nositelja žiga)

- (1) Žig ne daje pravo njegovom nositelju da zabrani njegovo korištenje u vezi s robom koju je nositelj žiga ili osoba koju je on ovlastio, označio žigom i stavio u promet bilo gdje u svijetu.
- (2) Odredba stavka (1) ovog članka neće se primijeniti u slučaju postojanja opravdanog razloga nositelja žiga da se suprotstavi daljnjem stavljanju u promet žigom označene robe, posebno ako je došlo do kvara ili druge bitne promjene stanja robe poslije njenog prvog stavljanja u promet.

Članak 59. (Ograničenje prava nositelja žiga)

- (1) Nositelj žiga ne može zabraniti drugoj osobi da pod istim ili sličnim znakom stavlja u promet svoju robu ili usluge ako taj znak predstavlja poslovno ime ili naziv te osobe koji je na savjestan način stečen prije priznatog datuma prvenstva žiga.
- (2) Nositelj žiga ne može zabraniti drugoj osobi da, u skladu s dobrim poslovnim običajima, u privrednom prometu koristi:
 - a) svoje ime ili adresu,
 - b) naznaku vrste, kvaliteta, količine, namjene, vrijednosti, geografskog porijekla, vremena proizvodnje ili drugog svojstva robe ili usluga,
 - c) žigom zaštićeni znak kad je njegovo korištenje neophodno radi naznake namjene robe ili usluge, posebno kad je riječ o rezervnim dijelovima ili priboru.
- (3) Ako je predmet zaštite kolektivnog žiga ili žiga garancije znak koji ukazuje na određeni geografski lokalitet s kojeg potiče roba ili usluga označena njime, korisnik kolektivnog žiga ili žiga garancije ne može zabraniti drugom da taj znak koristi u skladu s dobrim poslovnim običajima niti može zabraniti njegovo korištenje ovlaštenom korisniku iste ili slične registrirane oznake geografskog porijekla za istu ili sličnu vrstu robe ili usluga.

- (4) Nositelj žiga ne može zabraniti drugoj osobi da isti ili sličan znak koristi za obilježavanje robe ili usluga druge vrste, osim ako je u pitanju čuveni žig.
- (5) Nositelj registriranog čuvenog žiga može zabraniti drugoj osobi da isti ili sličan znak koristi za obilježavanje robe, odnosno usluga koje nisu slične onima za koje je žig registriran ako bi korištenje takvog znaka upućivalo na povezanost te robe, odnosno usluga i nositelja zaštićenog čuvenog žiga i ako postoji vjerojatnoća da bi nositelj čuvenog žiga trpio štetu takvim korištenjem.

Članak 60.
(Stjecanje i važenje žiga)

- (1) Žig se stječe upisom u Registar žigova, a važi od datuma podnošenja prijave.
- (2) Žig traje deset godina, računajući od datuma podnošenja prijave, s tim što se uz plaćanje takse i troškova postupka njegovo važenje može produžavati neograničen broj puta.
- (3) Sadržaj zahtjeva za produženje važenja žiga uređuje se provedbenim propisom.
- (4) Zahtjev za produženje važenja žiga podnosi se najranije šest meseci prije isteka registracije.
- (5) Zahtjev za produženje važenja žiga može se podnijeti u dodatnom roku od šest mjeseci od isteka registracije, s tim što se takse i troškovi postupka plaćaju u dvostrukom iznosu unutar toga dodatnog roka.

Članak 61.
(Obveza korištenja žiga)

- (1) Nositelj žiga dužan je koristiti žig.
- (2) Ako se bez opravdanog razloga žig ne koristi, uz plaćanje takse i troškova postupka, u skladu s člankom 79. ovog Zakona, svaka zainteresirana osoba može pokrenuti postupak za prestanak tog žiga zbog nekorištenja.

Članak 62.
(Razdvajanje žiga)

- (1) Žig koji je registriran za više vrsta robe, odnosno usluga (u daljnjem tekstu: prvobitna registracija), na zahtjev nositelja žiga, u svako doba može se razdvojiti na dva ili više registriranih žigova, tako što će se razdvojiti popis robe ili usluga.
- (2) Sadržaj zahtjeva za razdvajanje žiga uređuje se provedbenim propisom.
- (3) Izdvojeni žig zadržava sva prava iz prvobitne registracije.
- (4) O razdvajanju žiga Institut će donijeti posebno rješenje u kojem se naznačavaju: broj prvobitne registracije, broj, odnosno brojevi novih žigova, znak iz prvobitne registracije, kao i roba, odnosno usluge koje ostaju u prvobitnoj registraciji i roba, odnosno usluge koje su u

izdvojenom ili izdvojenim žigovima.

- (5) Izdvojeni žig, odnosno izdvojeni žigovi upisuju se u Registar žigova i objavljuju u službenom glasilu.
- (6) Institut će izdati ispravu o izdvojenom žigu, odnosno izdvojenim žigovima, zajedno s rješenjem o priznanju tih žigova.
- (7) Na kolektivni žig, odnosno žig garancije, neće se primjenjivati odredbe st. (1) do (6) ovog članka.

DIO ŠESTI - PROMJENE U PRIJAVI ILI REGISTRACIJI ŽIGA

Članak 63.

(Promjena imena i/ili adrese nositelja prava)

- (1) Na zahtjev nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave, uz plaćanje takse i troškova postupka Institut će donijeti rješenje o upisivanju u odgovarajući registar promjene imena i/ili adrese nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave.
- (2) Jednim zahtjevom iz stavka (1) ovog članka može se tražiti upisivanje promjene imena i/ili adrese nositelja prava koji se odnosi na više žigova, odnosno više prijava, pod uvjetom da su registarski brojevi, odnosno brojevi prijava naznačeni u zahtjevu.
- (3) Za upisivanje promjena u skladu sa stavkom (2) ovog članka za svaku zahtijevanu promjenu plaćaju se posebno taksa i troškovi postupka.
- (4) Svaku upisanu promjenu iz stavka (1) ovog članka, uz plaćanje takse i troškova postupka, Institut će objaviti u službenom glasilu.
- (5) Sadržaj zahtjeva za upisivanje promjene iz stavka (1) ovog članka uređuje se provedbenim propisom.

Članak 64.

(Ograničenje popisa robe i usluga)

- (1) Na registriranom žigu, odnosno podnesenoj prijavi, na zahtjev nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave, može se ograničiti popis robe, odnosno usluga.
- (2) Sadržaj zahtjeva za upisivanje promjene iz stavka (1) ovog članka uređuje se provedbenim propisom.
- (3) Za zahtjev podnesen u skladu sa stavkom (1) ovog članka plaćaju se taksa i troškovi postupka.
- (4) O zahtjevu za ograničenje spiska robe, odnosno usluga registriranog žiga, odnosno prijave Institut će donijeti posebno rješenje.

- (5) Rješenje iz stavka (4) ovog članka objavljuje se u službenom glasilu.
- (6) Institut će izdati ispravu o žigu s ograničenim popisom robe, odnosno usluga zajedno s rješenjem iz stavka (4) ovog članka, kojim se ograničava popis robe, odnosno usluga.

Članak 65.
(Prijenos prava)

- (1) Prijenos žiga, odnosno prava iz prijave može se izvršiti na osnovu ugovora o prijenosu prava, kao i na osnovu statusne promjene nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave, sudske ili administrativne odluke.
- (2) Žig, odnosno pravo iz prijave može se prenijeti na drugu osobu ili na druge osobe za sve ili samo neke robe ili usluge.
- (3) Prijenos žiga, odnosno prava iz prijave se može prenijeti neovisno od bilo kakvog prijenosa pravne osobe na koju je registriran u odnosu na neke ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je registriran.
- (4) Prijenos vlasništva na pravnoj osobi uključuje i prijenos žiga, osim ako postoji sporazum u kojemu se navodi drugačije ili okolnosti koje jasno nalažu drugačije.
- (5) Prijenos prava iz stavka (1) ovog članka upisuje se u odgovarajući registar Instituta na zahtjev nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave ili stjecatelja prava.
- (6) Neće se odobriti upisivanje prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave, na osnovu ugovora o prijenosu prava ako bi takav prijenos na očigledan način mogao stvoriti zabunu u prometu u pogledu vrste, kvaliteta ili geografskog porijekla robe, odnosno usluga za koje je žig registriran, odnosno za koje je podnesena prijava za priznanje žiga, izuzev ako se stjecatelj prava odrekne zaštite za one vrste robe, odnosno usluge u odnosu na koje mogućnost zabune postoji.
- (7) Neće se odobriti upisivanje prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave koji se odnosi samo na neku robu, odnosno uslugu, u slučaju kada su vrste robe, odnosno usluge koji se prenose bitno slične robi, odnosno uslugama koji su obuhvaćeni žigom, odnosno prijavom za priznanje žiga prenositelja.
- (8) Upisivanje prijenosa prava iz stavka (1) ovog članka u odgovarajući registar proizvodi pravno djelovanje prema trećim osobama od datuma upisivanja.
- (9) O upisivanju prijenosa prava iz stavka (1) ovog članka u odgovarajući registar Institut će donijeti posebno rješenje.
- (10) Kolektivni žig i žig garancije ne mogu biti predmet prijenosa prava.

Članak 66.
(Ugovor o prijenosu prava)

- (1) Ugovorom o prijenosu prava iz članka 65. stavak (1) ovog Zakona nositelj žiga, odnosno podnositelj prijave može prenijeti žig, odnosno pravo iz prijave, i to za sve ili samo za neke vrste robe, odnosno usluge.
- (2) Ugovor o prijenosu prava iz stavka (1) ovog članka sastavlja se u pisanoj formi i mora sadržavati naznaku ugovornih strana, broj žiga ili broj prijave i visinu naknade, ako je ugovorena, i robu i usluge za koje se žig prenosi.

Članak 67.
(Licenca)

- (1) Nositelj žiga, odnosno podnositelj prijave, može ugovorom o licenci ustupiti pravo korištenja žiga, odnosno prava iz prijave, i to za sve ili samo za neke vrste robe ili usluge.
- (2) Ugovor o licenci iz stavka (1) ovog članka sastavlja se u pisanoj formi i mora sadržavati: naznaku ugovornih strana, broj žiga ili broj prijave, vrijeme trajanja licence, robu, odnosno usluge za koje se licenca daje i obim licence.
- (3) Ugovor o licenci iz stavka (1) ovog članka upisuje se u odgovarajući registar na zahtjev nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave ili stjecatelja prava.
- (4) Upisivanje ugovora o licenci iz stavka (1) ovog članka u odgovarajući registar proizvodi pravno djelovanje prema trećim osobama od datuma upisivanja.
- (5) Institut donosi rješenje o upisivanju ugovora o licenci iz stavka (1) ovog članka u odgovarajući registar.
- (6) Kolektivni žig i žig garancije ne mogu biti predmet ugovora o licenci.
- (7) Nositelj žiga koji je ujedno i davatelj licence tog žiga može se pozvati na prava koja proizilaze iz žiga, a protiv stjecatelja licence koji krši neku od odredaba iz ugovora o licenci u odnosu na njeno trajanje, oblik obuhvaćen registracijom u kome se žig može koristiti, obim robe, odnosno usluga za koje je data licenca, područje na kome se žig može isticati ili kvalitet proizvedene robe, odnosno usluga koje pruža korisnik licence.

Članak 68.
(Objavljivanje prijenosa prava i licence)

Institut će u službenom glasilu objaviti da je prijenos prava i/ili licenca iz čl. 66. i 67. ovog Zakona upisan u odgovarajući registar.

Članak 69.
(Zalog)

- (1) Žig, odnosno pravo iz prijave može biti predmet ugovora o zalogu, i to za sve ili samo za neke vrste robe ili usluge.
- (2) Ugovor o zalogu iz stavka (1) ovog članka sastavlja se u pisanoj formi i mora sadržavati: dan zaključenja, ime i prezime ili poslovno ime, prebivalište ili boravište, odnosno sjedište ugovornih strana, kao i dužnika ako su to različite osobe, registarski broj žiga, odnosno broj prijave za priznanje žiga i podatke o potraživanju koje se osigurava založnim pravom.
- (3) Povjerenik stječe založno pravo upisom u odgovarajući registar Instituta.
- (4) Ugovor o zalogu iz stavka (1) ovog članka upisuje se u odgovarajući registar, uz plaćanje takse i troškova postupka, na zahtjev nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave ili založnog povjerenika.
- (5) Institut donosi rješenje o upisivanju ugovora o zalogu iz stavka (1) ovog članka u odgovarajući registar.
- (6) Kolektivni žig i žig garancije ne mogu biti predmet ugovora o zalogu.

Članak 70.
(Postupak za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga)

- (1) Postupak za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga u odgovarajući registar Instituta pokreće se pisanim zahtjevom.
- (2) Uz zahtjev iz stavka (1) ovog članka podnosi se:
 - a) dokaz o pravnom osnovu upisa koji se traži,
 - b) punomoć, ako se postupak za upisivanje prijenosa prava, licence, i zaloga pokreće posredstvom punomoćnika,
- (3) Jednim zahtjevom iz stavka (1) ovog članka može se tražiti upisivanje prijenosa prava koji se odnosi na više žigova, odnosno više prijavi, pod uvjetom da su raniji nositelj prava i novi nositelj prava isti u svakom žigu, odnosno prijavi, i da su registarski brojevi žigova, odnosno brojevi prijavi naznačeni u zahtjevu.
- (4) Jednim zahtjevom iz stavka (1) ovog članka može se tražiti upisivanje licence, i zaloga koji se odnose na više žigova, odnosno više prijavi, pod uvjetom da su nositelj prava i stjecatelj licence, odnosno zaloga isti u svakom žigu, odnosno prijavi, i da su registarski brojevi žigova, odnosno brojevi prijavi, naznačeni u zahtjevu.
- (5) Za zahtjeve iz st. (3) i (4) ovog članka plaćaju se takse i troškovi postupka za svaki žig ili prijavu koji su naznačeni u zahtjevu.
- (6) Sadržaj zahtjeva iz stavka (1) ovog članka, kao i sadržaj priloga koji se podnose uz zahtjev uređuju se provedbenim propisom.

Članak 71.

(Urednost zahtjeva za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga)

- (1) Zahtjev za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga je uredan ako sadrži podatke iz članka 70. stavak (2) ovog Zakona i druge propisane podatke.
- (2) Ako zahtjev za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga nije uredan, Institut će pozvati podnositelja zahtjeva da ga u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi.
- (3) Uz obrazloženje podnositelja zahtjeva i plaćanje takse i troškova postupka, Institut će produžiti rok iz stavka (2) ovog članka za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 60 dana.
- (4) Ako podnositelj zahtjeva u roku iz stavka (2) ovog članka ne postupi po pozivu, Institut će zaključkom odbaciti zahtjev.

Članak 72.

(Ispitivanje pravnog osnova zahtjeva za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga)

- (1) Ako je zahtjev za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga uredan, u smislu članka 71. stavak (1) ovog Zakona, Institut će ispitati da li pravni osnov na kojem se taj zahtjev zasniva ispunjava zakonom propisane uvjete za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga.
- (2) Ako pravni osnov na kojem se zasniva zahtjev za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, Institut će pozvati podnositelja zahtjeva da se u roku od 30 dana od dana prijema poziva izjasni o razlozima zbog kojih se upisivanje ne može izvršiti.
- (3) Uz obrazloženje podnositelja zahtjeva i plaćanje takse i troškova postupka, Institut će produžiti rok iz stavka (2) ovog članka za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 60 dana.
- (4) Institut će rješenjem odbiti zahtjev za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga ako se podnositelj zahtjeva u roku iz stavka (2) ovog članka ne izjasni o razlozima zbog kojih se upisivanje ne može odobriti, ili ako se izjasni, a Institut i dalje smatra da se upisivanje ne može odobriti.
- (5) Na sva pitanja koja se odnose na prijenos prava, licencu i zalog, a koja nisu regulirana ovim Zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o stvarnim pravima.

DIO SEDMI - PRESTANAK PRAVA

Članak 73. (Prestanak žiga)

- (1) Žig prestaje istekom roka od deset godina za koji su plaćeni taksa i troškovi postupka, ako se njegovo važenje ne produži.
- (2) Žig prestaje i prije isteka roka iz stavka (1) ovog članka:
 - a) ako se nositelj žiga odrekne svog prava - narednog dana od dana predaje Institutu izjave odricanju,
 - b) na osnovu sudske odluke, odnosno odluke Instituta, u slučajevima predviđenim ovim Zakonom - danom određenim tom odlukom,
 - c) ako je prestala pravna osoba, odnosno ako je umrla fizička osoba koja je nositelj žiga - danom prestanka, odnosno smrti, osim ako je žig prešao na pravne sljednike te osobe.
- (3) Kolektivni žig i žig garancije prestaju važiti i ako Institut tokom ispitivanja izmjena općeg akta o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije, utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti predviđeni člankom 34. stavak (1) ovog Zakona.
- (4) U slučajevima iz st. (2) toč. a) i c) i st. (3) ovog članka Institut će donijeti posebno rješenje.

Članak 74. (Pravo treće osobe)

- (1) Ako je u Registru žigova upisano određeno pravo u korist treće osobe, nositelj žiga ne može se odreći žiga bez pismene suglasnosti osobe na čije je ime upisano to pravo.
- (2) Ako nositelj žiga u određenom roku ne plati propisanu taksu i troškove postupka, a u Registru žigova je upisano pravo u korist treće osobe, Institut će tu osobu obavijestiti da nisu plaćeni taksa i troškovi postupka i da ih može platiti u roku od šest mjeseci od dana prijema obavještenja i time održati važenje žiga.

DIO OSMI - PROGLAŠAVANJE RJEŠENJA O PRIZNANJU ŽIGA NIŠTAVIM

Članak 75. (Uvjeti za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim)

- (1) Rješenje o priznanju žiga može se proglasiti ništavim u cjelini ili samo za neku vrstu robe ili uslugu ako se utvrdi da u vrijeme registracije žiga nisu bili ispunjeni uvjeti za priznanje žiga predviđeni ovim Zakonom.
- (2) Rješenje o priznanju kolektivnog žiga ili žiga garancije može se proglasiti ništavim i ako se utvrdi da opći akt o kolektivnom žigu ili opći akt o žigu garancije, odnosno njihove izmjene, nisu ispunjavali, odnosno ne ispunjavaju uvjete iz članka 34. stavak (1) ovog Zakona.

Članak 76.
(Prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim)

- (1) Rješenje o priznanju žiga može se proglasiti ništavim po službenoj dužnosti ili po prijedlogu zainteresirane osobe za sve vrijeme trajanja žiga.
- (2) Prijedlog za oglašavanje ništavim može se podnijeti po osnovu jednog ili više ranijih prava.
- (3) Iznimno od odredbe stavka (1) ovog članka, prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim na osnovu članka 9. stavak (1) ovog Zakona može podnijeti samo nositelj starijeg prava ili osoba koju on ovlasti, osim ako je tokom pet uzastopnih godina prije podnošenja prijedloga znao za korištenje kasnijeg žiga čiji je nositelj bio savjestan i nije se protivio korištenju kasnijeg žiga.
- (4) Ako je izjavljen prigovor na podnesenu prijavu žiga iz razloga propisanih u članku 9. stavak (1) ovog Zakona pa je rješenje o odbijanju prigovora pravosnažno, prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga ista osoba ne može podnijeti iz istih razloga koji su navedeni u odbijenom prigovoru, osim ako podnositelj prijedloga ne dostavi nove dokaze koji bi sami ili u vezi s već upotrijebljenim dokazima mogli dovesti do drugačijeg rješenja u postupku po prigovoru.
- (5) Rješenje o priznanju žiga ne može se proglasiti ništavim na osnovu članka 9. stavak (1) toč. a), b), c) i d) ovog Zakona ako raniji žig bez opravdanog razloga nije korišten u BiH za obilježavanje robe ili usluga na koje se odnosi u periodu od pet godina prije podnošenja prijedloga za proglašavanje ništavim, izuzev ako je podnositelj prijave kasnijeg žiga bio nesavjestan.
- (6) Institut odlučuje u granicama zahtjeva navedenih u prijedlogu za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim.
- (7) Uz prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga podnose se odgovarajući dokazi.

Članak 77.
(Postupak za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim)

- (1) Postupak za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim pokreće se pisanim prijedlogom za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim.
- (2) Sadržaj prijedloga iz stavka (1) ovog članka, kao i prilozi uz prijedlog, uređuju se provedbenim propisom.
- (3) Prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim je uredan ako sadrži propisane podatke.
- (4) Ako prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim nije uredan, Institut će pozvati podnositelja prijedloga da ga u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi.

- (5) Na obrazloženi zahtjev podnositelja prijedloga, uz plaćanje takse i troškova postupka, Institut će produžiti rok iz stavka (4) ovog članka za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 60 dana.
- (6) Ako podnositelj prijedloga u roku iz stavka (4) ovog članka ne postupi po pozivu, Institut će zaključkom odbaciti prijedlog.
- (7) Uredan prijedlog Institut će dostaviti nositelju žiga i pozvati ga da u roku od 30 dana od dana prijema poziva dostavi svoj odgovor.
- (8) Na obrazloženi zahtjev nositelja žiga, uz plaćanje takse i troškova postupka, Institut će produžiti rok iz stavka (7) ovog članka za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 60 dana.
- (9) Ako nositelj žiga u ostavljenom roku ne odgovori na prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim, Institut će proglasiti žig ništavim za onu vrstu robe ili usluge za koje je to u prijedlogu zahtijevano.
- (10) Ako to ocijeni neophodnim, Institut može odrediti usmenu raspravu povodom podnesenog prijedloga za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim.
- (11) Ako je prijedlog za proglašenje rješenja o priznanju žiga ništavim podnesen iz razloga iz članka 9. stavak (1) točka g) ovog Zakona, a nositelj žiga je odgovorio na prijedlog, Institut će s obzirom na okolnosti, uputiti stranke da postojanje razloga iz članka 9. stavak (1) točka g) ovog Zakona, riješe kao prethodno pitanje u postupku pred nadležnim sudom.
- (12) Institut može prekinuti postupak na najmanje dva mjeseca, a ne duže od šest mjeseci u svrhu pokušaja mirnog rješenja spora, na zajednički zahtjev nositelja prava na žig i podnositelja prijedloga.
- (13) Rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći počinju za zainteresiranu stranku teći u cjelini iznova od dana kada joj Institut dostavi zaključak o nastavljanju postupka.
- (14) Ako je na datum podnošenja prijedloga za proglašenje žiga ništavim temeljem ranijeg žiga u tijeku postupak povodom zahtjeva za prestanak ili prijedloga za proglašenje toga ranijeg žiga ništavim ili neki drugi postupak, Institut će prekinuti postupak povodom prijedloga za proglašenje žiga ništavim do pravosnažno rješenja iz prije pokrenutih postupaka.
- (15) Ako tokom postupka ranije pravo na kojem se zasniva prijedlog za proglašenje rješenja o priznanju žiga ništavim prestane važiti Institut će obustaviti postupak po prijedlogu za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim. Ako se prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim zasniva na više ranijih prava, postupak se nastavlja, a pravo koje je prestalo važiti neće se uzeti u obzir prilikom donošenja odluke.
- (16) Poslije provedenog postupka po prijedlogu za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim, Institut će donijeti odgovarajuće rješenje.

- (17) Podatke o proglašavanju rješenja o priznanju žiga ništavim, koje je pravosnažno u upravnom postupku, Institut će objaviti u službenom glasilu.

DIO DEVETI - POSEBNI SLUČAJEVI PRESTANKA ŽIGA

Članak 78.

(Prestanak žiga zbog nekorištenja)

- (1) Na zahtjev zainteresirane osobe, Institut će donijeti rješenje o prestanku žiga u cjelini ili samo za neke vrste robe ili uslugu ako nositelj žiga ili osoba koju je on ovlastio bez opravdanog razloga nije na tržištu BiH ozbiljno koristila žig za obilježavanje robe, odnosno usluga na koje se taj žig odnosi, u neprekidnom periodu od pet godina.
- (2) Zahtjev za prestanak žiga zbog nekorištenja ne može se podnijeti prije isteka roka od 5 godina od datuma okončanja postupka registracije.
- (3) U postupku po zahtjevu za prestanak žiga zbog nekorištenja žiga nositelj žiga ili osoba koju je on ovlastio dužni su dokazati da su žig koristili tijekom perioda od pet godina koje su prethodile datumu podnošenja zahtjeva za prestanak žiga zbog nekorištenja.
- (4) Korištenjem žiga, u smislu stavka (1) ovog članka, smatra se i korištenje znaka zaštićenog žigom u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju distinktivni karakter znaka, kao i korištenje zaštićenog znaka na robu ili pakiranju robe namijenjene isključivo izvozu.
- (5) Opravdanim razlogom za nekorištenje žiga iz stavka (1) ovog članka smatrat će se okolnost koja je nastala nezavisno od volje nositelja žiga, a koja predstavlja smetnju za korištenje žiga, kao što su odluka državnog organa, zabrana uvoza ili izvoza ili druga zabrana koja se odnosi na robu ili usluge za koje je priznata zaštita žigom.
- (6) Korištenje žiga uz suglasnost nositelja žiga ili korištenje žiga od strane osobe ovlaštene da koristi kolektivni žig ili žig garancije smatra se korištenjem od strane nositelja žiga.
- (7) Korištenjem žiga ne smatra se reklamiranje zaštićenog znaka bez mogućnosti nabavke robe, odnosno korištenja usluge za koju je znak zaštićen.
- (8) Institut neće donijeti rješenje o prestanku žiga zbog nekorištenja ako je korištenje žiga počelo ili je nastavljeno poslije isteka neprekidnog perioda od pet godina u kojem žig nije korišten, a prije podnošenja zahtjeva za prestanak žiga zbog nekorištenja, osim ako je do započinjanja ili nastavljanja korištenja žiga došlo nakon što je nositelj prava saznao da će biti podnesen zahtjev za prestanak njegovog žiga i ako je korištenje započeto ili nastavljeno u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za prestanak žiga.

Članak 79.

(Dodatni razlozi za prestanak kolektivnog žiga i žiga garancije)

- (1) Kolektivni žig i žig garancije prestaju da važe u sljedećim slučajevima:
 - a) ako nositelj ne poduzme razumne mjere da spriječi upotrebu žiga na način koji nije u

- skladu sa uvjetima korištenja iz općeg akta o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije, uključujući sve izmjene i dopune općeg akta upisanog u Registar žigova;
- b) ako korisnik kolektivnog žiga odnosno o žiga garancije, koristi predmetni žig dovodeći sudionike u prometu u zabludu na način utvrđen člankom 34. stavak (2) ovog Zakona;
 - c) ako izmjena općeg akta o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije, ne sadrži elemente iz članka 20. ovog Zakona, osim ako je nositelj žiga naknadnim izmjenama uskladi sa tim članom.
- (2) Izmjene i dopune općeg akta o kolektivnom žigu odnosno žigu garancije proizvode djelovanje od datuma unosa podataka o ovim promjenama u Registar žigova.

Članak 80.
(Određivanje datuma prestanka žiga zbog nekorištenja)

U slučaju iz članka 78. ovog Zakona, žig prestaje važiti na datum podnošenja zahtjeva za prestanak žiga zbog nekorištenja ili ako se na zahtjev jedne od stranaka utvrdi neki raniji datum na koji se pojavio neki od razloga za prestanak žiga.

Članak 81.
(Prestanak žiga u drugim slučajevima)

- (1) Institut će, na zahtjev zainteresirane osobe, donijeti rješenje o prestanku žiga u cjelini ili samo za neku vrstu robe ili uslugu i u sljedećim slučajevima:
- a) ako je znak zaštićen žigom, zbog činjenja ili nečinjenja nositelja žiga ili njegovog pravnog sljednika, postao generičan naziv robe, odnosno usluge za koju je registriran,
 - b) ako znak zaštićen žigom, zbog načina na koji ga nositelj žiga ili njegov pravni sljednik koristi, može u prometu izazvati zabunu o geografskom porijeklu, vrsti, kvalitetu ili drugim svojstvima robe, odnosno usluge,
 - c) ako je znak zaštićen žigom postao protivan moralu ili javnom poretku.
- (2) Pravo na korištenje kolektivnog žiga i žiga garancije može prestati i ako se kolektivni žig i žig garancije upotrebljavaju protivno općem aktu o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije.
- (3) U slučaju iz st. (1) i (2) ovog članka žig prestaje da važi narednog dana od dana pravosnažnosti rješenja o prestanku žiga.

Članak 82.
(Postupak po zahtjevu za prestanak žiga)

- (1) Postupak za prestanak žiga iz razloga predviđenih u čl. 78. i 81. ovog Zakona pokreće se pisanim zahtjevom.
- (2) Sadržaj zahtjeva iz stavka (1) ovog članka, kao i prilozi uz zahtjev uređuju se provedbenim propisom.
- (3) Zahtjev za prestanak žiga je uredan ako sadrži propisane podatke.

- (4) Ako je zahtjev za prestanak žiga podnesen prije isteka razdoblja od pet godina od datuma registracije osporavanog žiga ili ako nije podnesen zbog razloga navedenih u čl. 78. i 81. ovoga Zakona, Institut će zahtjev odbaciti.
- (5) Ako zahtjev za prestanak žiga nije uredan, Institut će pozvati podnositelja zahtjeva da ga u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi.
- (6) Na obrazloženi zahtjev podnositelja zahtjeva za prestanak žiga, uz plaćanje takse i troškova postupka, Institut će produžiti rok iz stavka (4) ovog članka za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 60 dana.
- (7) Ako podnositelj zahtjeva za prestanak žiga u roku iz stavka (4) ovog članka ne postupi po pozivu, Institut će zaključkom odbaciti zahtjev.
- (8) Institut će uredan zahtjev dostaviti nositelju žiga i pozvati ga da u roku od 30 dana od dana prijema poziva dostavi svoj odgovor.
- (9) Na obrazloženi zahtjev nositelja žiga, uz plaćanje takse i troškova postupka, Institut će produžiti rok iz stavka (8) ovog članka za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 60 dana.
- (10) Ako nositelj žiga u ostavljenom roku ne odgovori na zahtjev za prestanak žiga, Institut će donijeti rješenje o prestanku žiga za onu vrstu robe ili usluge za koje je to u podnesenom zahtjevu traženo.
- (11) Ako to ocijeni neophodnim, Institut može odrediti usmenu raspravu povodom podnesenog zahtjeva za prestanak žiga.
- (12) Poslije provedenog postupka po zahtjevu za prestanak žiga, Institut će donijeti odgovarajuće rješenje.
- (13) Rješenje o prestanku žiga koje je pravosnažno u upravnom postupku Institut će objaviti u službenom glasilu.

Članak 83.
(Djelovanje na pravosnažnu sudsku odluku)

Proglašavanje ništavim žiga i prestanak žiga nemaju djelovanje na sudske odluke u vezi s utvrđivanjem povrede prava koje su u momentu donošenja tog rješenja bile pravosnažne, kao i na zaključene ugovore o prijenosu prava, odnosno ustupanju licence ako su i u mjeri u kojoj su ti ugovori izvršeni, pod uvjetom da je tužitelj, odnosno nositelj žiga bio savjestan.

DIO JEDANAESTI - GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA

Članak 84. **(Osobe ovlaštene da traže zaštitu prava)**

- (1) U slučaju povrede prava, tužbu, pored nositelja prava, odnosno osobe koje on ovlasti, može podnijeti i nositelj isključive licence u onoj mjeri u kojoj je stekao pravo na iskorištavanje žiga na osnovu pravnog posla ili zakona.
- (2) Stjecatelj neisključive licence može pokrenuti postupak zbog povrede žiga samo uz suglasnost nositelja žiga.
- (3) Stjecatelj isključive licence ili korisnik kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije u cilju naknade štete koju je pretrpio, ima pravo da se umješa u postupak zbog povrede prava koji je pokrenuo nositelj žiga.
- (4) Ako je žig registriran na ime trgovačkoga zastupnika ili predstavnika nositelja žiga bez odobrenja nositelja žiga, nositelj ima pravo:
 - a) zabraniti uporabu toga žiga od strane zastupnika ili predstavnika;
 - b) zahtjevati da se žig prenese na njega.

Članak 85. **(Tužbeni zahtjevi)**

- (1) U slučaju povrede žiga ili prava iz prijave žiga ako žig bude priznat, tužitelj može tužbom da zahtijevati:
 - a) utvrđivanje povrede prava,
 - b) zabranu daljnjeg vršenja učinjene povrede i budućih sličnih povreda prestankom ili uzdržavanjem od radnji koje to pravo povređuju,
 - c) uklanjanje stanja nastalog povredom prava,
 - d) povlačenje predmeta povrede iz privrednih tokova uz uvažavanje interesa trećih savjesnih osoba,
 - e) potpuno uklanjanje predmeta povrede iz privrednih tokova,
 - f) uništenje predmeta kojima je izvršena povreda prava,
 - g) uništenje sredstava koja su isključivo ili u pretežnoj mjeri namijenjena ili se upotrebljavaju za činjenje povreda i koja su vlasništvo povreditelja,
 - h) prepuštanje predmeta povrede nositelja prava uz naknadu troškova proizvodnje,
 - i) naknadu imovinske štete i opravdanih troškova postupka,
 - j) objavljivanje presude o trošku tuženog.
- (2) Pri odlučivanju o zahtjevima iz stavka (1) toč. c), d), e), f), g) i h) ovog članka sud je dužan da uzme u obzir sve okolnosti slučaja, naročito srazmjer između težine učinjene povrede i zahtjeva, kao i interes ovlaštene osobe za osiguravanje efektivne zaštite prava.
- (3) U postupku protiv osoba čije su usluge bile upotrijebljene za povredu prava, a postojanje te povrede već je pravosnažno ustanovljeno u postupku prema trećoj osobi, pretpostavlja se da povreda prava postoji.

- (4) Ako pri uvozu proizvoda kojima se vrijeđa žig pošiljatelj djeluje u trgovačkom prometu, bez obzira na to radi li se o robi namijenjenoj za komercijalne svrhe ili za osobnu upotrebu primatelja, nositelj žiga ima pravo tužbom protiv deklaranta i/ili primatelja robe zahtijevati utvrđenje povrede žiga kako bi se proizvodi mogli uništiti pod carinskim nadzorom.
- (5) Postupak po tužbi iz stava (1) ovog članka je hitan.

Članak 86.
(Povreda žiga)

- (1) Povredom žiga ili prava iz prijave, ako žig bude naknadno priznat, smatra se svako neovlašteno korištenje zaštićenog znaka u smislu članka 55. ovog Zakona.
- (2) Povredom iz stava (1) ovog članka smatra se i podražavanje, transkripcija i transliteracija zaštićenog znaka.
- (3) Povredom iz stava (1) ovog članka smatra se i dodavanje znaku riječi "tip", "način", "po postupku" i sl.

Članak 87.
(Naknada štete)

- (1) Za sve povrede prava iz ovog Zakona važe opća pravila o naknadi štete i odgovornosti za štetu, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
- (2) Osoba koja povrijedi žig dužna je platiti nositelju prava odštetu u obimu koji se određuje prema općim pravilima o naknadi štete, ili u obimu koji odgovara ugovorenoj ili uobičajenoj naknadi za zakonito korištenje žiga.

Članak 88.
(Penal)

- (1) Ako je povreda žiga učinjena namjerno ili krajnjom nepažnjom, nositelj žiga može od osobe koja je žig povrijedila tražiti naknadu do trostrukog iznosa ugovorene, a ako nije ugovorena, od odgovarajuće uobičajene licencne naknade koju bi primio za korištenje žiga.
- (2) Pri odlučivanju o zahtjevu za plaćanje penala sud će uzimati u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito obim nastale štete, stupanj krivnje povreditelja, iznos ugovorene ili uobičajene licencne naknade i preventivni cilj penala.
- (3) Ako je nastala šteta veća od penala iz stavka (1) ovog članka, nositelj prava ovlašten je tražiti razliku do iznosa naknade potpune štete.

Članak 89.
(Aktivna legitimacija za tužbu)

- (1) Tužbu zbog povrede žiga, odnosno prava iz prijave može podnijeti nositelj žiga, podnositelj

prijave, stjecatelj isključive licence, korisnik kolektivnog žiga uz suglasnost nositelja a kolektivnog žiga i korisnik žiga garancije uz suglasnost nositelja žiga garancije.

- (2) Postupak po tužbi zbog povrede prava iz prijave sud će prekinuti do konačne odluke Instituta o podnesenoj prijavi.
- (3) Ako je pred Institutom, odnosno sudom, pokrenut postupak iz čl. 76. ili 81. ovog Zakona, sud koji postupa po tužbi iz članka 78. ovog Zakona dužan je prekinuti postupak do konačne odluke Instituta ili suda.

Članak 90. (Rok za podnošenje tužbe)

Tužba zbog povrede žiga, odnosno povrede prava iz prijave, može se podnijeti u roku od tri godine od dana kada je tužitelj saznao za povredu i počinitelja, a najkasnije u roku od pet godina od dana kad je povreda prvi put učinjena.

Članak 91. (Privremene mjere)

- (1) Sud će odrediti privremenu mjeru radi osiguranja zahtjeva prema odredbama ovog Zakona, ako predlagatelj učini vjerojatnim da je:
 - a) nositelj prava iz ovog Zakona i
 - b) njegovo pravo povrijeđeno ili da prijeti stvarna opasnost od povrede.
- (2) Nositelj prava mora da učini vjerojatnim i jednu od sljedećih pretpostavki:
 - a) opasnost da će ostvarivanje zahtjeva biti onemogućeno ili znatno otežano,
 - b) da je privremena mjera potrebna radi sprečavanja nastanka štete koju će biti kasnije teško popraviti ili
 - c) da pretpostavljeni povreditelj, donošenjem privremene mjere koja bi se kasnije u postupku pokazala kao neopravdana, ne bi pretrpio veće negativne posljedice od onih koje bi bez donošenja takve privremene mjere pretrpio nositelj prava.
- (3) Nositelj prava koji predlaže da se donese privremena mjera bez prethodnog obavještanja i saslušanja suprotne strane dužan je, osim uvjeta iz st. (1) i (2) ovog članka, da učini vjerojatnim da bi bilo kakvo odgađanje donošenja privremene mjere prouzrokovalo nositelju prava nastanak štete koju bi bilo teško popraviti.
- (4) U slučaju donošenja privremene mjere prema odredbama stavka (3) ovog članka, sud će rješenje o privremenoj mjeri dostaviti suprotnoj strani odmah poslije njenog provođenja.
- (5) Nositelj prava ne mora dokazivati opasnost da će ostvarivanje zahtjeva biti onemogućeno ili znatno otežano ako učini vjerojatnim da će predložena privremena mjera prouzrokovati pretpostavljenom povreditelju samo neznatnu štetu.
- (6) Smatra se da opasnost postoji ako bi trebalo ostvarivati zahtjeve u inozemstvu.

- (7) Sud može za osiguranje zahtjeva, prema stavku (1) ovog članka, odrediti bilo koju privremenu mjeru kojom se može postići cilj osiguranja, a naročito:
 - a) da se pretpostavljenom povreditelju zabrane radnje kojima se povređuje pravo iz ovog Zakona,
 - b) da se oduzmu, uklone iz prometa i pohrane predmeti povrede i sredstva povrede koji su isključivo ili u pretežnoj mjeri namijenjeni, odnosno upotrebljavaju se za činjenje povreda.
- (8) Na prijedlog osobe koja učini vjerojatnim da je njeno pravo povrijeđeno ili da će biti povrijeđeno i koja učini vjerojatnim postojanje okolnosti koje bi osujetile ili znatno otežale naknadu štete u slučaju povrede prava, sud može pored privremenih mjera iz stavka (1) ovog članka odrediti i privremene mjere:
 - a) zapljene pokretne i nepokretne imovine osoba protiv koje se predlaže određivanje privremene mjere;
 - b) zabrane isplate novčanih sredstava sa računa osobe protiv koje se predlaže određivanje privremene mjere.
- (9) Ako je mjera određena prije podnošenja tužbe, sud će u rješenju odrediti i rok u kojem predlatelj mora podnijeti tužbu radi opravdanja te mjere.
- (10) Rok iz stavka (8) ovog članka ne može biti duži od 20 radnih dana, odnosno 31 kalendarskog dana, od dana dostavljanja rješenja predlagatelju, zavisno od toga koji rok ističe kasnije.
- (11) Sud mora odlučiti o prigovoru protiv rješenja o privremenoj mjeri u roku od 30 dana od dana podnošenja odgovora na prigovor, odnosno od isteka roka za podnošenje tog odgovora.
- (12) Postupak u vezi s donošenjem privremene mjere je hitan.

Članak 92.
(Osiguranje dokaza)

- (1) Sud će donijeti rješenje o osiguranju dokaza ako predlagatelj pruži sudu razumne dokaze o tome da:
 - a) je nositelj prava iz ovog Zakona,
 - b) je njegovo pravo povrijeđeno ili da prijete stvarna opasnost od povrede,
 - c) će dokazi o toj povredi biti uništeni ili kasnije neće moći biti izvedeni.
- (2) Nositelj prava koji traži da se donese rješenje o osiguranju dokaza bez prethodnog obavještanja i saslušanja suprotne strane dužan je da, osim uvjeta iz stavka (1) ovog članka, učini vjerojatnim i postojanje opasnosti da će dokazi o povredi, zbog radnji protivnika, biti uništeni, ili da se kasnije neće moći izvesti.
- (3) U slučaju donošenja odluke o osiguranju dokaza prema odredbama stavka (2) ovog članka, sud će rješenje o osiguranju dostaviti suprotnoj strani odmah poslije izvođenja dokaza.
- (4) Sud može rješenjem iz stavka (1) ovog članka odrediti da se izvede bilo koji dokaz, a naročito:

- a) uviđaj prostorija, poslovne, bankarske i financijske dokumentacije, inventara, baza podataka, kompjuterskih memorijskih jedinica ili drugih stvari,
 - b) oduzimanje uzoraka predmeta povrede,
 - c) pregled i predaju dokumenata,
 - d) određivanje i saslušanje vještaka,
 - e) saslušanje svjedoka.
- (5) Osiguranje dokaza može se tražiti i poslije pravosnažno okončanog postupka, ako je to potrebno radi pokretanja postupka prema vanrednim pravnim lijekovima, ili za vrijeme takvog postupka.
- (6) U postupku osiguranja dokaza, prema odredbama ovog članka, primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona o parničnom postupku, a koje se odnose na privremene mjere, osim ako je ovim Zakonom drugačije određeno.
- (7) Postupak osiguranja dokaza je hitan.
- (8) Ako se kasnije pokaže da je prijedlog za osiguranje dokaza neopravdan ili ako nositelj prava taj prijedlog ne opravda, suprotna strana ima pravo tražiti:
- a) vraćanje oduzetih predmeta,
 - b) zabranu upotrebe pribavljenih informacija,
 - c) naknadu štete.
- (9) Sud mora u postupku osiguranja dokaza, prema odredbama ovog članka, osigurati zaštitu povjerljivih podataka stranaka i voditi brigu o tome da se sudski postupak ne zloupotrebljava isključivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka suprotne strane.

Članak 93.
(Dužnost obavještavanja)

- (1) Sud može u toku parnice, zbog povrede prava iz ovog Zakona, na osnovu opravdanog zahtjeva jedne od stranaka naložiti povreditelju prava da dostavi podatke o izvoru i distribucijskim kanalima robe ili usluga kojima se povređuje pravo iz ovog Zakona.
- (2) Sud može naložiti da podatke iz stavka (1) ovog članka dostave sudu i osobe koje u obimu komercijalne djelatnosti:
- a) posjeduju robu za koju se sumnja da se njome povređuje pravo iz ovog Zakona, ili
 - b) koriste usluge za koje se sumnja da se njima povređuje pravo iz ovog Zakona, ili
 - c) daju usluge za koje se sumnja da se njima povređuje pravo iz ovog Zakona.
- (3) Smatra se da je neka radnja poduzeta u obimu komercijalne djelatnosti ako je poduzeta za pribavljanje posredne ili neposredne ekonomske koristi.
- (4) Pojam komercijalne djelatnosti ne obuhvata radnje savjesnih krajnjih potrošača.
- (5) Sud može naložiti da podatke iz stavka (1) ovog članka dostavi sudu i osoba koju je od neka od osoba navedenih u stavku (2) ovog članka označila kao umiješanu u proizvodnju, izradu i

distribuciju robe ili davanje usluga za koje se sumnja da se njima povređuje pravo iz ovog Zakona.

- (6) Podaci traženi na osnovu stavka (1) ovog članka mogu naročito da obuhvate:
- a) ime, adresu, odnosno firmu i sjedište proizvođača, izrađivača, distributera, dobavljača i drugih prethodnih posjednika robe, odnosno davatelja usluga, kao i namjeranih prodavača na veliko i malo,
 - b) podatke o količinama proizvedene, izrađene, isporučene, primljene ili naručene robe ili usluga, kao i o cijenama ostvarenim za odnosnu robu i usluge.

Članak 94. **(Izvođenje dokaza)**

- (1) Ako sud odluči da će izvesti predloženi dokaz koji se nalazi kod suprotne strane, ta strana dužna je na zahtjev suda predati dokazna sredstva kojima raspolaže.
- (2) Stavak (1) ovog članka odnosi se i na bankarsku, finansijsku i poslovnu dokumentaciju koja je pod kontrolom suprotne strane, ako se radi o povredi koja dostiže obim komercijalne djelatnosti.
- (3) U postupku izvođenja dokaza primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona koji uređuje parnični postupak, osim ako je ovim Zakonom drugačije određeno.
- (4) Sud mora poslije izvođenja dokaza, u skladu sa stavkom (1) ovog članka, osigurati zaštitu povjerljivih podataka stranaka i voditi brigu o tome da se sudski postupak ne zloupotrebljava isključivo s namjerom pribavljanja povjerljivih podataka suprotstavljene stranke.

Članak 95. **(Sredstvo osiguranja za suprotstavljenu stranku)**

Na zahtjev osobe protiv koje je pokrenut postupak za određenje privremene mjere ili osiguranja dokaza, sud može odrediti odgovarajući novčani iznos kao sredstvo osiguranja u slučaju neosnovanosti zahtjeva, na teret podnosioca zahtjeva.

Članak 96. **(Žig kao predmet izvršenja)**

- (1) Žig može biti predmet izvršenja.
- (2) Na postupak izvršenja, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe pravnih propisa u BiH.
- (3) Na zahtjev jedne od stranaka ili nadležnog organa koji sprovodi izvršni postupak, upisuje se u registar da je protiv žiga pokrenuto izvršenje na osnovu dokaza o pokrenutom postupku izvršenja nad žigom.
- (4) Institut vrši upis, briše ili mijenja podatke o izvršenju na zahtjev jedne od stranaka ili nadležnog organa koji provodi postupak izvršenja.

Članak 97.
(Osporavanje žiga)

- (1) Ako je prijava podnesena suprotno načelu savjesnosti i poštenja, ili je znak registriran na osnovu takve prijave, odnosno na osnovu prijave kojom je povrijeđena zakonska ili ugovorna obveza, osoba čiji je pravni interes time povrijeđen može tražiti da je sud proglasi za podnositelja prijave ili nositelja prava.
- (2) Ako se sudskom odlukom usvoji tužbeni zahtjev iz stavka (1) ovog članka, Institut će po prijemu presude, ili na zahtjev tužitelja, upisati tužitelja odgovarajući registar Instituta kao podnositelja prijave, ili nositelja žiga, i podatke o tome objaviti u službenom glasilu.

Članak 98.
(Osporavanje općepoznatog znaka iz članka 6. bis Pariške konvencije)

- (1) Fizička ili pravna osoba koja u prometu koristi znak za obilježavanje robe, odnosno usluga, a za koji je druga osoba podnijela prijavu ili ga registrirala na svoje ime za obilježavanje iste ili slične robe, odnosno usluga, može tražiti da je sud proglasi za podnositelja prijave, odnosno nositelja prava, ako dokaže da je taj znak bio općepoznat u smislu članka 6. bis Pariške konvencije o zaštiti industrijskog vlasništva za obilježavanje njezine robe, odnosno usluga, prije nego što je tuženi podnio prijavu.
- (2) Ako tuženi dokaže da je isti ili sličan znak koristio u prometu za obilježavanje iste ili slične robe, odnosno usluga, isto koliko i tužitelj, ili duže od njega, sud će odbiti tužbeni zahtjev iz stavka (1) ovog članka.
- (3) Tužba iz stavka (1) ovog članka ne može se podnijeti nakon isteka roka od pet godina od dana upisivanja žiga u Registar žigova.
- (4) Ako se sudskom odlukom usvoji tužbeni zahtjev iz stavka (1) ovog članka, Institut će, po prijemu presude, ili na zahtjev tužitelja, upisati tužitelja u odgovarajući registar kao podnositelja prijave, ili kao nositelja žiga, i podatke o tome objaviti u službenom glasilu.

Članak 99.
(Pribavljeno pravo treće osobe na osporenom žigu)

Pravo koje je treća osoba pribavila od ranijeg podnositelja prijave, odnosno nositelja žiga iz čl. 95. i 98. ovog Zakona, prestaje danom upisa novog podnositelja prijave, odnosno nositelja žiga, u odgovarajući registar Instituta.

DIO DVANAESTI - CARINSKE MJERE

Članak 100.
(Zahtjev nositelja prava)

- (1) Nositelj isključivih prava prema ovom Zakonu, koji opravdano sumnja da će doći do uvoza,

tranzita ili izvoza robe proizvedene u suprotnosti s odredbama ovog Zakona, može kod nadležnog carinskog organa (u daljnjem tekstu: carinski organ) podnijeti zahtjev za zaštitu svojih prava putem carinskih mjera privremenog zadržavanja robe od daljnjeg puštanja u promet.

- (2) Zahtjev za zaštitu prava, prema stavku (1) ovog članka, mora da sadrži naročito:
 - a) podatke o podnositelju zahtjeva i o nositelja isključivog prava iz ovog Zakona, ako se ne radi o istoj osobi,
 - b) detaljan opis robe, koji omogućava njenu identifikaciju,
 - c) dokaze o tome da je podnositelj zahtjeva, odnosno osoba koju je on ovlastio, nositelj isključivog prava iz ovog Zakona u vezi s tom robom,
 - d) dokaze o tome da je isključivo pravo vjerojatno povrijeđeno,
 - e) druge podatke važne za odlučivanje o zahtjevu kojima raspolaže podnositelj, kao što su podaci o lokaciji robe i njenoj destinaciji, očekivani datum dolaska ili odlaska pošiljke, podaci o sredstvu transporta, podaci o uvozniku, izvozniku, primatelju i sl.,
 - f) vremenski period u kojem će carinski organi postupati prema zahtjevu i koji ne može biti duži od dvije godine od dana podnošenja zahtjeva.
- (3) Carinski organ može prije donošenja odluke, kojom udovoljava zahtjevu iz stavka (1) ovog članka, tražiti od nositelja prava da položi osiguranje za troškove pohranjivanja i prijevoza robe, kao i za naknadu štete, koji bi u vezi s robom mogli da nastanu carinskom organu, kao i strani protiv koje je prihvaćen zahtjev iz stavka (1) ovog članka.
- (4) Ako carinski organ udovolji zahtjevu iz stavka (1) ovog članka, on o tome obavještava sve carinske ispostave i nositelja prava.

Članak 101. **(Postupak nakon privremenog zadržavanja robe)**

- (1) Ako carinska ispostava pri provođenju carinskog postupka nađe robu koja odgovara opisu robe iz odluke nadležnog carinskog organa, ona će tu robu privremeno zadržati od daljnjeg puštanja u promet.
- (2) Odluka o privremenom zadržavanju robe uručuje se njenom uvozniku.
- (3) U odluci iz stavka (2) ovog članka određuje se da se vlasnik robe, odnosno osoba koja je ovlašteno za raspolaganje robom, u roku od deset radnih dana od dana privremenog zadržavanja, može izjasniti o tome da li se radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava iz ovog Zakona.
- (4) Ako carinski organ ne primi pisano izjašnjenje vlasnika ili osobe koja je ovlašteno da raspolaže robom u roku iz stavka (3) ovog članka, on može na zahtjev i o trošku nositelja prava privremeno zadržanu robu oduzeti i uništiti.
- (5) Ako vlasnik robe ili osoba koja je ovlašteno da raspolaže robom, u roku iz stavka (3) ovog članka, podnese izjavu da se ne radi o krivotvorenoj robi, odnosno drugoj povredi prava iz ovog Zakona, nositelj prava može u roku od deset radnih dana od prijema obavještenja o

takvoj izjavi podnijeti tužbu zbog povrede prava.

- (6) Ako posebne okolnosti slučaja to opravdavaju, carinski organ može, na zahtjev nositelja prava, odrediti dodatni rok za podnošenje tužbe iz stavka (5) ovog članka, koji ne može biti duži od deset radnih dana.
- (7) Nositelj prava ili osoba koju on ovlasti može za vrijeme privremenog zadržavanja izvršiti pregled i kontrolu robe i prateće dokumentacije u obimu koji je potreban za utvrđivanje njegovih zahtjeva i za ostvarivanje sudske zaštite njegovih prava uz osiguranje zaštite povjerljivih podataka.
- (8) Pravo da izvrši pregled i kontrolu robe ima i njen uvoznik.
- (9) Nositelj odobrenja dužan je odmah obavijestiti nadležnu carinsku službu koja je odobrila zahtjev o sljedećem:
 - a) da pravo intelektualnog vlasništva obuhvaćeno zahtjevom više nije na snazi;
 - b) da nositelj odobrenja više nema pravo da podnese zahtjev iz drugih razloga;
 - c) o izmjenama podataka iz članka 6. stavka (3) ovog Zakona.
- (10) Ako nositelj prava ne podnese tužbu iz stavka (5) ovog članka, privremeno zadržana roba pušta se u traženu carinski dopuštenu upotrebu, odnosno promet.
- (11) Ako nositelj prava pokrene sudski postupak, carinski organ donijet će odluku o zapljeni robe do donošenja pravosnažne sudske odluke.

Članak 102. **(Postupak po službenoj dužnosti)**

- (1) Ako carinska ispostava pri provođenju carinskog postupka u vezi s uvozom, tranzitom ili izvozom robe opravdano sumnja da su određenom robom povrijeđena prava prema ovom Zakonu, ona će privremeno zadržati puštanje te robe u promet i o tome obavijestiti carinski organ.
- (2) Carinski organ pismeno obavještava nositelja prava o zadržavanju robe, sumnji da se radi o povredi njegovih prava i o mogućnosti da podnese zahtjev prema članku 93. ovog Zakona, u roku od pet radnih dana od dana zadržavanja robe.
- (3) Ako nositelj prava podnese zahtjev, u skladu sa stavkom (2) ovog članka, roba se zadržava do donošenja odluke carinskog organa.
- (4) Ako carinski organ udovolji zahtjevu iz članka 100. ovog Zakona, roba se privremeno zadržava za daljnjih deset radnih dana.
- (5) Nositelj prava mora u roku iz stavka (4) ovog članka da provede radnje iz članka 101. stavak (7) ovog Zakona.
- (6) Odredbe čl. 101. i 102. ovog Zakona ne primjenjuju se na uvoz, tranzit ili izvoz robe u malim

količinama namijenjenim za privatnu i nekomercijalnu upotrebu, koje se unose ili iznose kao dio osobnog prtljaga ili šalju u malim pošiljkama.

Članak 103.
(Primjena drugih carinskih propisa)

- (1) Na carinski postupak u vezi s robom kojom se povređuju prava iz ovog Zakona primjenjuju se na odgovarajući način ostali carinski propisi.
- (2) Bliže propise o provođenju carinskih mjera iz ovog dijela Zakona donosi Vijeće ministara BiH na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
- (3) Carinski postupak u vezi s robom kojom se povređuju prava iz ovog Zakona je hitan.

DIO TRINAESTI - PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 104.
(Prekršaji)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 200.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj poduzetnik koji na način iz članka 86. ovog Zakona povrijede žig ili pravo iz prijave.
- (2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj iz stavaak (1) ovog članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi i kod poduzetnika.
- (3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj iz stavka (1) ovog članka fizička osoba.
- (4) Predmeti koji su nastali izvršenjem prekršaja iz stavka (1) ovog članka oduzet će se i uništiti, a predmeti, odnosno uređaji namijenjeni ili upotrijebljeni za izvršenje tih prekršaja će se oduzeti.
- (5) Prekršajni postupak na osnovu odredbi ovog članka je hitan.

Članak 105.
(Zaštitna mjera)

- (1) Pravnoj osobi i poduzetniku koji učine prekršaje iz članka 104. stavak (1) ovog Zakona u obavljanju djelatnosti može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se vrijeđa žig, u trajanju do jedne godine, ako je učinjeni prekršaj naročito težak zbog načina izvršenja, posljedica djela ili drugih okolnosti učinjenog prekršaja.
- (2) Pravnoj osobi i poduzetniku koji učine prekršaj iz članka 104. stav (1) ovog Zakona u povratu izreći će se zaštitna mjera zabrane djelatnosti ili dijelova djelatnosti kojima se vrijeđa žig u trajanju od najmanje jedne godine.

Članak 106.
(Inspekcijska kontrola u vezi s prekršajima)

- (1) Inspekcijsku kontrolu u vezi s prekršajima, sankcioniranim u članku 104. ovog Zakona, vrši inspekcija nadležna za kontrolu tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.
- (2) Inspekcijski postupak je hitan.

DIO ČETRNAESTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 107.
(Žigovi priznati do početka primjene ovoga Zakona)

Žigovi koji su do dana početka primjene ovoga Zakona upisani u registar žigova koji vodi Institut ostaju na snazi i na njih će se primjenjivati odredbe ovoga Zakona.

Članak 108.
(Postupci u tijeku)

- (1) Postupci pokrenuti do dana početka primjene ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o žigu („Službeni glasnik BiH“, broj 53/10).
- (2) Upravni postupci započeti po odredbama Zakona o žigu („Službeni glasnik BiH“, broj 53/10) u kojima je Institut kao tijelo prvog stupnja donio rješenje do dana početka primjene ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona.
- (3) Povjerenstvo za žalbe u području prava industrijskog vlasništva osnovano i imenovano temeljem Zakona o žigu („Službeni glasnik BiH“, broj 53/10) nastavlja s radom sukladno odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona dok svi upravni postupci iz stavka (2) ovoga članka ne budu pravomoćno riješeni, nakon čega prestaje s radom.
- (4) U slučaju da zbog razrješenja predsjednika ili članova povjerenstva za žalbe iz stavka (3) ovoga članka ne bude moguće odrediti povjerenstvo za žalbe koje odlučuje o žalbi, iznimno se može provesti postupak izbora i imenovanja predsjednika ili potrebnog broja članova sukladno odredbama Zakona o žigu („Službeni glasnik BiH“, broj 53/10), za potrebe rješavanja predmeta iz stavka (2) ovoga članka.

Članak 109.
(Provedbeni pravilnik)

- (1) Ravnatelj Instituta do dana određenog za primjenu ovoga Zakona, donijet će pravilnik kojim se pobliže uređuju pitanja pobrojana u ovom Zakonu.
- (2) Do dana stupanja na snagu pravilnika iz stavka (1) ovoga članka ostaje na snazi Pravilnik o postupku za priznanje žiga („Službeni glasnik BiH“, broj 105/10 i 91/16).

Članak 110.
(Propisi o pristojbama i troškovima postupka)

Ravnatelj Instituta podnijet će nadležnim institucijama prijedlog izmjena propisa kojima se uređuju takse i naknade troškova u postupku stjecanja i održavanja, kako bi se uskladili s odredbama ovoga Zakona, dva mjeseca od njegova stupanja na snagu.

Članak 111.
(Prestanak važenja drugih propisa)

(1) Početkom primjene ovoga Zakona prestaju važiti Zakon o žigu („Službeni glasnik BiH“, broj 53/10) i Pravilnik o postupku za priznanje žiga („Službeni glasnik BiH“, broj 105/10 i 91/16).

Članak 112.
(Primjena međunarodnih ugovora)

Odredbe međunarodnih ugovora u vezi s žigovima kojima je pristupila BiH primjenjuju se na predmete koje tretira ovaj Zakon i u slučaju sukoba sa odredbama ovoga Zakona primjenjuju se odredbe međunarodnih ugovora.

Članak 113.
**(Jedinstvena primjena odredaba o ukidanju povjerenstvu za žalbe u Zakonu o patentu,
Zakonu o industrijskom dizajnu, Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i Zakona o
zaštiti topografije integriranog kola)**

U skladu s odredbom članka 12. stavka (3) te članka 109. stavci (2), (3) i (4) ovoga Zakona Povjerenstvo za žalbe prestaje s radom.

Članak 114.
(Stupanje na snagu i primjena Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se po isteku godine dana od datuma stupanja na snagu.

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNOPRAVNA I ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

- *Ustav Bosne i Hercegovine*

Ustavna osnova za donošenje Zakona o žigu je sadržana u članku IV/4.a) Ustava Bosne i Hercegovine prema kojem je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nadležna da donese zakone koji su potrebni za provođenje odluka Predsjedništva, ili za vršenje funkcija Skupštine predviđenih Ustavom, te članku III/1.a) Ustava Bosne i Hercegovine kojim je regulirano da su institucije Bosne i Hercegovine nadležne za vanjsku politiku.

- *Zakon o vanjskotrgovinskoj politici BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 7/98 i 35/04)*

Člankom 30. stavak (2) Zakona je utvrđeno da su aspekti prava intelektualnog vlasništva u vezi sa vanjskom trgovinom u nadležnosti institucija BiH. Pod terminom "aspekti prava intelektualnog vlasništva u vezi sa vanjskom trgovinom" podrazumijeva se osiguranje adekvatnih standarda i principa u vezi sa raspoloživošću, obimom i upotrebom prava intelektualnog vlasništva u vezi sa vanjskom trgovinom, te efikasnih i odgovarajućih sredstava za provođenje prava intelektualnog vlasništva u skladu sa obvezama iz trgovinskih sporazuma u kojima je BiH jedna od strana.

- *Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 43/04)*

Člankom 1. Zakona je utvrđeno da se osniva Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine kao samostalna državna upravna organizacija, te da se uređuju njegov položaj, nadležnost i ovlaštenja, kao i druga pitanja značajna za organizaciju, funkcioniranje i rad Instituta.

Člankom 7. stavak (1) toč. aa) Zakona je utvrđeno da je Institut za intelektualno vlasništvo BiH u području zaštite industrijskog vlasništva nadležan za vođenje upravnog postupka za stjecanje, održavanje, promet i prestanak prava na robni i uslužni žig, u skladu sa odredbama međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma kojima je pristupila, odnosno koje je ratificirala Bosna i Hercegovina i zakona i provedbenih propisa kojim se uređuje ova materija.

U istom članku stavak (1) točka cc) Zakona je utvrđeno da poslovi u području zaštite intelektualnog vlasništva obuhvataju i pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma, konvencija, sporazuma, zakona i drugih propisa iz područja intelektualnog vlasništva.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ostvarenje težnje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) da se što čvršće integrira u međunarodnu zajednicu (posebno zaključenje Sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji sa Europskom unijom, kao i postupak učlanjena u WTO - Svjetsku trgovinsku organizaciju) ima kao formalni politički uvjet harmonizaciju domaćih propisa iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva sa propisima Europske unije i Sporazumom TRIPS (Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva).

Rješenja predviđena Nacrtom novog Zakona o žigu prvenstveno imaju za cilj da otklone izvjesne

nedostatke uočene kroz njegovo provođenje u praksi (posebno dijelu koji se odnosi na upravni postupak zaštite žiga), značajan dio izmjena Zakona o žigu nastao je kao izraz potrebe harmonizacije sa propisima Europske unije. Izmjene u dijelu kojim se uređuje građansko pravna zaštita imaju za cilj uspostavljanje efikasnijeg sustava zaštite žiga. Novim zakonskim rješenjima stvara se osnov za efikasniju zaštitu žiga, kako nositelja prava, tako i podnositelja zahtjeva u upravnom postupku pred Institutom, kao i svim drugim osobama koje imaju neposredan interes za zaštitu svojih prava i interesa (privreda, sudovi, carinski organi i dr.).

Tehnološki napredak dao je nove mogućnosti koje prevazilaze tradicionalni način grafičkog prikaza oznaka i otvorio mogućnosti za prijavu i registraciju nekih nestandardnih znakova koji poseduju distinktivna obilježja i ispunjavaju osnovnu funkciju žigova - razlikovanje robe i usluga u prometu. Na taj način omogućava se registracija novih vrsta žigova koji su prikazani u elektronskom obliku i koji se dostavljaju elektronskim putem (zvučnog žiga, žiga koji se sastoji od slika u pokretu, multimedijalnog žiga i sl). Prijavljeni žig mora biti u obliku koji je moguće unijeti u elektronski registar putem dostupne tehnologije na jasan, precizan i razumljiv način. Ovakvo rješenje je već uveliko prisutno u regulativi Europske unije.

Predložena je novina i procesno-pravnog dijela, tako što bi odluke u upravnom postupku pred Institutom bile konačne. Protiv tih odluka ne bi se više mogla uložiti žalba u upravnom postupku, već se neposredno može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Kako bi se povećala pravna sigurnost i jasnije definirala prava koja proizilaze iz žiga u odnosu na njihov obim i ograničenja, eliminirali uočeni problemi sa kojima se susreću poduzeća u postupcima registracije žiga ili zaštite od povrede.

Transponiranjem Direktive 2015/2436/EU poboljšati će se pravna sigurnost poduzeća u postupcima zaštite žiga i osigurati bolja i homogenija zaštita prava industrijskog vlasništva u BiH.

Predloženi Zakon, za razliku od postojećeg propisa, sadrži detaljnije odredbe o postupku međunarodnog registriranja žiga, o postupku upisa promjena, prenosa, licence, zaloge, kao i odredbe o postupku koji Institut vodi po prijedlogu za proglašavanje ništavim žiga i po zahtjevu za prestanak žiga zbog nekorištenja i u posebnim slučajevima prestanka žiga.

S obzirom na obim predloženih promjena, primjerenije je usvajanje novog zakona o žigu od uvođenja izmjena i dopuna postojećeg zakona o žigu koji je donesen 2010. godine. Pored navedenog, donošenjem novog zakona olakšati će se korištenje sustava zaštite žiga i snalaženje u propisima njegovim korisnicima, prije svega privrednicima.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH RJEŠENJA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Članak 1. utvrđuje se predmet i oblast primjene Zakona. Predlaže se brisanje ranijeg stavka (2), a pojam žiga zajedno sa drugim osnovnim pojmovima koji se u tekstu Zakona koriste definiše se člankom 3. stavkom (2) se posebno ističe vlasnički karakter žiga, odnosno da žig kao pravo industrijskog vlasništva predstavlja samostalno imovinsko dobro i shodno tome može biti u prometu. Stavkom (3) definirano je da se ovaj Zakon primjenjuje i na žigove koji su međunarodno registrirani za teritoriju Bosne i Hercegovine (žigovi registrirani prema Madridskom sustavu za međunarodnu registraciju koji obuhvata dva međunarodna ugovora - Madridski sporazum i Protokolom koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, čija je BiH članica).

Članak 2. Ovim člankom deklarira se usuglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (*acquis communautaire*) Europske unije. U cilju informiranja, navode se propisi EU koji se implementiraju u pravni poredak BiH. Novim Zakonom o žigu usklađuju se propisi BiH iz područja zaštite žiga s Direktivom (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. januara 2015. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigovima (SL L 336, 23.12. 2015.) i osigurava kontinuitet primjene Direktive 2004/48 EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. aprila 2004. o provođenju prava intelektualnog vlasništva (SL L157, 30. 04. 2004.), kao i Uredbe (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. juna 2013. o carinskom provođenju prava intelektualnog vlasništva, te unapređuje pravni okvir za zaštitu žigova.

Članak 3. Ovim novim člankom definiraju se osnovni pojmovi koji se u tekstu Zakona o žigu koriste: žig, žig garancije, čuveni žig, općepoznati znak, načelo specijalnosti, registar, Službeni glasnik Instituta, Pariška konvencija, Pariška unija, Madridski sporazum, Madridski protokol, Madridski pravilnik, Međunarodni biro, Ničanska klasifikacija, Međunarodni registar i Službeno glasilo Međunarodnog biroa.

Članak 4. Ovim člankom definiraju se individualni, kolektivni i žig garancije, uređuje se tko može biti titular prava na njima i propisuju uvjeti njihove zaštite. Izmjenom dosadašnjih odredba stavaka (1), (2), (4) i (5) vrši se dodatno preciziranje definicija individualnog, kolektivnog i žiga garancije. U stavku (1) precizira se da je individualni žig koji je registriran na ime i u korist određenog nositelja žiga, neovisno od toga radi se o fizičkoj ili pravnoj osobi. Stavkom (2) određuje se kolektivni žig koji služi razlikovanju robe, odnosno usluga članova pravne osobe koja je nositelj kolektivnog žiga od iste ili slične robe, odnosno usluga druge fizičke ili pravne osobe. Stavak (4) propisuje da je žig garancije žig koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga koje je odobrio nositelj žiga u odnosu na materijal, način proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga, kvalitet, ispravnost ili druge karakteristike, osim oznake geografskog porijekla, od proizvoda i usluga koji nisu označeni na taj način. Izmjenama dosadašnjeg stavka (5) propisuje se da svaka fizička ili pravna osoba (uključujući institucije, tijela vlasti i tijela koja podliježu javnom pravu), može podnijeti prijavu za priznanje žiga garancije, pod uvjetom da ne obavlja djelatnost koja uključuje nabavljanje robe ili usluga one vrste koju odobrava kao nositelj žiga garancije. Predloženim rješenjem u novom stavku (6) uređuje se da nositelj žiga garancije nije ovlašten za samostalnu upotrebu žiga garancije, već mora dopustiti korištenje žiga garancije svakoj osobi za robu ili uslugu koje imaju zajedničke karakteristike pod uvjetima propisanim općim aktom o žigu garancije. Predložene odredbe usklađene su sa Uredbom (EU) 2017/1001.

Članak 5. Ovim člankom uređuje se šta se ne smatra žigom (pečat, štambilj i službeni znaci za obilježavanje dragocjenih metala, mjera). Odredba ovakve sadržine bila je propisana još člankom 6. Pariške konvencije, kao i u Štokholmskom aktu iste konvencije. Potreba za ovakvom odredbom u našem žigovnom pravu potiče i iz činjenice da se u kolokvijanom govoru „žigom“ najčešće označavaju pečati, znaci za obilježavanje dragocjenih metala, pečati i sl. Nacrt Zakona nastavlja sa upotrebom ovog termina, te kao i u Zakonu o žigu iz 2010. godine zadržava istovjetni član i navedeni termin koristi u cijelom Zakonu.

Članak 6. Ovim člankom se uređuje koji se znaci koji se mogu zaštititi žigom. U odnosu na prethodni Zakon, odredbe novog zakona, usklađuju pravni okvir za zaštitu žiga sa novim tehnološkim mogućnostima i stjecanja žiga, kao i Direktivom 2015/2436 koja sadrži odredbu prema

kojoj se mogu registrirati znaci koji se prikazuju u prikladnom obliku korištenjem raspoloživih tehnologija, a koji ne moraju nužno da budu predstavljeni u vidu grafičkog prikaza. Na taj način se otvara mogućnost i za registraciju tzv. nestandardnih (nekonvencionalnih) znakovima koji se mogu prikazati u elektronskom obliku, a ne samo grafičkim prikazom žiga kao što je to do sada bio slučaj. Izmjenom dosadašnje odredbe stavka (1) važećeg Zakona o žigovima propisuje se da se može zaštititi znak koji je moguće grafički prikazati u registru na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite koju žig pruža nositelju žiga. U stavku (2) se vrši dopuna kojom se uređuje da se prijavljeni znak može sastojati od bilo kakvih znakova. Time se shodno uporednopravnoj praksi utvrđuje da se može pružiti zaštita znaku koji ispunjava osnovnu funkciju žiga, a to je da može služiti razlikovanju robe i/ili usluga u prometu. Predloženo rješenje je također u skladu sa Direktivom 2015/2436.

Članak 7. Ovim člankom propisuje se institut nacionalnog tretmana u pogledu zaštite znaka žigom u BiH. Nacionalan tretman predstavlja nediskriminatorni status nerezidenata i primjenu istih pravila za strane i domaće fizičke i pravne osobe. Izmjenom odredbe u stavku (3) precizira se da postojanje uzajamnosti dokazuje osoba koja se na uzajamnost poziva. Nositelji žiga uživaju jednaka prava kada to proizilazi iz obvezujućih međunarodnih ugovora za BiH ili proizilazi iz načela uzajamnosti.

Članak 8. Ovim člankom uređuju se apsolutni razlozi za odbijanje prijave žiga. Navode se razlozi za odbijanje registracije žiga, koji se u postupku ispituju po službenoj dužnosti. Taksativno su navedeni razlozi zbog kojih je znak nepodoban da bude predmet zaštite žigom i treba da bude odbijena njegova registracija. Izmjenom dosadašnje odredbe stavka (1) točka k) dopunjuje se tako što se propisuje da se osim što se žigom ne može zaštititi znak koji predstavlja ili podražava nacionalni, religijski simbol, ne može registrirati ni znak koji predstavlja dobro od oćteg kulturnog značaja ili je velike simboličke vrednosti. Ova odredba propisuje kako se registracijom znaka koji sadrži elemente koji su općeg kulturnog značaja ili velike simboličke vrijednosti (npr. Stari most u Mostaru, Sarajevska vijećnica, Most Mehmed-paše Sokolovića i sl.) ne bi steklo monopolosko pravo. Takvi elementi dio su nacionalne, a nekada i svjetske kulturne baštine i na njima niko ne može steći monopolosko pravo.

Članak 9. Ovim člankom navode se relativni razlozi za odbijanje registracije žiga. Institut na osnovu podnesenog prigovora ispituje postojanje relativnih razloga za odbijanje registracije žiga, a to su razlozi koji se zasnivaju na koliziji prijavljenog znaka sa ranijim registriranim žigom ili nekim drugim pravom intelektualnog vlasništva treće osobe. Rješenja iz ovog članka proširena su novim odredbama, prije svega u cilju bližeg preciziranja apsolutnih razloga za odbijanje zaštite. U stavku (1) dodaje se točka a) kojom se propisuje da se neće odobriti zaštita žigom za znak koji je istovjetan ranije registriranom žigu koji se odnosi na istu robu, odnosno uslugu. U točki b) ovog članka predlaže se bisanje riječi asocijacije, zbog toga što su se u praksi često javljale nedoumice u vezi sa pitanjem, šta se smatra vjerojatnošću asocijacije u odnosu na ranije zaštićeni znak, dodatnim preciziranjem koje se odnosi na izmjenu riječi asocijacija sa riječju vjerojatnošću otklanjaju se navedene nedoumice u vezi sa tumačenjem. Izmjene stavaka c) i d) dodavanjem riječi ranijem (znaku) su terminološke prirode i imaju za cilj dodatno preciziranje kriterijuma koji se primjenjuju u postupku ispitivanja ispunjenosti uvjeta za priznanje žiga. Imajući u vidu dodavanje nove točke a) vrši se prenumeracija dosadašnjih točki a), b), c), d), e) i f) koje postaju točke b), c), d), e), f) i g). Predlaže se nova točka i) prema kojoj na osnovu prigovora nositelja prava, žigom se ne može zaštititi ni znak za koji je podnio prijavu trgovački zastupnik ili punomoćnik podnositelja na svoje

osobno ime, bez njegovog odobrenja, osim ako ne opravda svoj postupak. Cilj ove odredbe jeste ostvarivanje zaštitne funkcije i spriječavanje zloupotreba do kojih je dolazilo u praksi.

Članak 10. Ovim člankom uređuje se postupak utvrđivanja poznatosti znaka. U stavku (1) vrši se pojmovno preciziranje, riječ „općepoznati znak“ zamjenjuje se riječju „nesumljivo općepoznati znak“. Člankom 16. (3) TRIPS sporazuma uvedeni su čuveni žigovi kao kategorija žigova koji uživaju proširenu zaštitu (i za proizvode za koje nisu registrirani). Također, širi obim zaštite predviđen je odredbama članka 6. bis Pariške konvencije za oznake koje su općepoznate na tržištu za određeni proizvod. Stavkom (2) uređuje se pojam relevantnog dijela javnosti u odnosu na pojam nesumnjivo općepoznatog znaka i čuvenog žiga.

Članak 11. Ovim člankom uređuje se zaštita osobnog imena poznate osobe ili lika bilo koje osobe. U slučaju prijavljenih znakova koji u sebi sadrže ime osobe (osobno ime, nadimak ili pseudonim) i na način se koji se može identificirati određena osoba, taj znak može se zaštititi žigom samo uz pristanak te osobe. Znak koji u sebi sadrži lik ili ime umrle osobe, može se zaštititi žigom samo uz pristanak roditelja, supružnika i djece umrlog. Znak koji u sebi sadrži lik ili osobno ime, nadimak ili pseudonim povjesne ili druge umrle znamenite ličnosti, može se zaštititi žigom uz dozvolu nadležnog organa i pristanak supružnika i djece umrlog.

Članak 12. Utvrđuje da se registracija žiga u BiH stječe u upravnom postupku koji provodi Institut. Novinu predstavlja to da su odluke Institua konačne i da se protiv njih može voditi upravni spor (u odnosu na rješenje iz ranijeg zakona koji je predviđao mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za žalbe Instituta u roku od 15 dana od dana prijema odluke, a tek protiv odluke Povjerenstva za žalbe Instituta u roku od 30 dana od dana prijema odluke mogao pokrenuti upravni spor). U stavku (3) predlaže se rješenje koje je u skladu sa načelima upravnog postupka, te je protiv odluka Instituta moguće pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana prijema odluke.

Članak 13. Registri prijava za priznanje žiga, Registar žigova i Registar zastupnika za zaštitu žigova su javne knjige koje sadrže podatke i isprave o prijavi žigova, registriranim žigovima i zastupnicima za zaštitu žigova. Navedeni registri zasnovani su na načelima zakonitosti, javnosti, obveznosti upisa, istinitosti i jedinstvenosti. Registre u elektronskoj formi vodi Institut. Svaka zainteresirana osoba uz plaćanje propisane takse i naknade troškova, ima pravo na zahtjev za izvode i spise iz nacionalnog registra žigova i međunarodne baze registriranih žigova koji imaju djelovanje na teritoriji BiH.

Članak 14. Ovim novim člankom definirani su osobni podaci i njihova upotreba. Predložene odredbe u skladu su sa Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u odnosu na obradu podataka o ličnosti, o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EC van snage.

Članak 15. Ovaj članak je preuzet iz postojećeg zakona, njime se propisuju uvjeti za zastupanje u postupku zaštite žigova pred Institutom. Zastupnici mogu u ime i za račun stranaka u postupku poduzimati procesne radnje. S obzirom na složenost materije prava intelektualnog vlasništva i zbog potrebne stručnosti, stavkom (2) ovog članka popisuje se da stranu fizičku ili pravnu osobu u postupku pred Institutom mora zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika.

Članak 16. Propisuje način i uvjete informacija koje pruža Institut. U odnosu na postojeće zakonsko rješenje, predlaže se uvođenje stavka (4) kojim se određuju mjere za zaštitu poslovnih tajni i povjerljivih informacija i način uvida u dokumente koje ih sadrže.

Članak 17. Ovim člankom propisuju se takse i naknade u postupku stjecanja i održavanja žiga i pružanja informacijskih usluga. Administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka koji se plaćaju u postupcima zaštite žiga, koji se vode pred Institutom, određuju se posebnom tarifom koju donosi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Podnositelj zahtjeva dužan je da dostavi dokaz o plaćenju taksi i troškovima, a ukoliko to ne izvrši u ostavljenom roku, smatrat će se da je odustao od zahtjeva i Institut će donijeti zaključak o obustavi postupka. Predloženim nacrtom novog Zakona o žigu unose se novi stavci (3) i (4). Stavkom (3) propisuje se da ako podnositelj u ostavljenom roku ne izvrši uplatu taksi i naknade posebnih troškova postupka, smatrat će se da je odustao od zahtjeva. Stavkom 4. predviđeno je da će nadležni organ u tom slučaju donijeti zaključak o obustavi postupka.

DIO DRUGI - POSTUPAK ZAŠTITE

Članak 18. Ovim člankom propisuje se postupak za priznanje žiga. Bitni dijelovi prijave su zahtjev za priznanje žiga i znak koji se želi zaštititi žigom, kao i popis robe, odnosno usluga na koje se znak odnosi. Stavkom (2) ovoga članka propisano je načelo jedinstva žiga: prijava se može podnijeti samo za priznanje jednog žiga. Za svaki znak koji se želi zaštititi žigom mora se podnijeti posebna prijava.

Članak 19. Žig čini nerazdvojiva veza između znaka zaštićenog žigom i konkretnih proizvoda ili usluga koji se njome označavaju. Načelo specijalnosti podrazumijeva da se svaki znak zaštićen žigom odnosi samo na točno određenu robu ili usluge za koje mu je odobrena registracija. Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga za potrebe registriranja žigova uspostavljen je međunarodni sustav klasificiranja roba i usluga za potrebe registriranja žigova. Klasifikaciju sačinjava popis 45 klasa, u okviru kojih su alfabetskim redom svrstani svi proizvodi i usluge. Ovim novim člankom se reguliraju pravila označavanja i klasifikacije žiga u smislu pravilnog određenja opsega zaštite u odnosu na proizvode i usluge na koje se žig odnosi. Podnositelj prijave za registraciju žiga mora u prijavi za registraciju žiga da eksplicitno navede klase za koje želi da registriira prijavljeni znak i pripadajuću robu i/ili usluge na koje se prijava odnosi. Registracijom se stječe pravna zaštita samo u odnosu na robe i usluge za koje je zaštita postignuta i za određenu teritoriju.

Članak 20. Ovim člankom je propisuje šta sve mora da sadrži prijava kolektivnog žiga, kao i prijava žiga garancije. Na kolektivnim žigovima titular nije samo jedna osoba, nego više osoba (udruženje proizvođača, pružalaca usluga ili trgovaca). Člankom 20. detaljno se propisuje minimalni sadržaj općeg akta o kolektivnom žigu i općeg akta o žigu garancije, kao i obveze podnositelja prijave, odnosno nositelja kolektivnog žiga i žiga garancije, koje omogućavaju javnost i kontrolu općeg akta o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije. Predloženim nacrtom novog Zakona o žigu unose se novi stavci (1), (4) i (5). Stavkom (1) propisuje se da kolektivnu prijavu žiga mogu podnijeti udruženja proizvođača, pružatelja usluga ili trgovaca koji, i da mogu u svoje ime ostvarivati prava i preuzimati obveze bilo koje vrste, sklapati ugovore ili poduzimati druge pravne radnje, tužiti i biti tuženi, kao i pravne osobe na koje se primjenjuje javno pravo. Stavkom (4) uređuju se odredbe koje reguliraju upotrebu kolektivnog žiga i njihovu sadržinu. Stavak (5)

propisuje da se mora dozvoliti svakoj osobi čiji proizvodi ili usluge potiču iz određenog geografskog područja da postane član udruženja koje je nositelj žiga pod uvjetom da zadovoljava druge uvjete iz pravila. Ako odredbe ne sadrže propisane podatke i uvjete ovim članom Institut će zaključkom pozvati podnositelja zahtjeva da otkloni utvrđene nedostatake.

Članak 21. Ovim člankom se propisuje koji se podaci upisuju u Registar prijava. Prijavom se inicira upravni postupak i od tog datuma računaju se određeni procesni rokovi.

Članak 22. Ovim člankom propisuje da se datumom podnošenja prijave radi utvrđivanja roka prvenstva smatra datum podnošenja dokumentacije koja mora da sadrži elemente propisane točkama a), b), c) i d).

Članak 23. Ovim člankom propisano je jedno od bazičnih načela žigovnog prava - pravo prvenstva. Podnošenjem uredne prijave žiga, podnositelj stječe pravo prvenstva zaštite žiga u odnosu na sve druge koji poslije njega eventualno podnesu prijavu za istovjetan ili sličan znak kojim se žele zaštititi iste vrste roba ili usluga. Osoba koja se poziva na međunarodno pravo prvenstva mora u zahtjevu za priznanje žiga navesti bitne podatke o prijavi na koju se poziva (datum podnošenja, broj prijave i zemlju za koju je prijava podnesena), kao i prijepis prve prijave, ovjeren od nadležnog organa zemlje članice Pariške unije, WTO-a, odnosno međunarodne organizacije kojoj je ta prijava podnesena, kao i ovjereni prijevod prijepisa na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH.

Članak 24. Ovim člankom propisuju se neophodni uvjeti da bi se prijava žiga mogla pozvati na pravo prvenstva ranije prijave. Uvjet je da je raniju, urednu prijavu podnio isti prijavitelj u roku od šest meseci u jednoj od zemalja članica Pariške unije (zbog toga je i uobičajen naziv - unijsko pravo prvenstva) ili u državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

Članak 25. U skladu sa člankom 4. TRIPS-a, ako je podnositelj zahtjeva za registraciju žiga izložio proizvode ili usluge označene određenim znakom na zvaničnoj ili zvanično priznatoj međunarodnoj izložbi u Bosni i Hercegovini, ili u jednoj od zemalja član Pariške unije ili WTO-a može u roku od tri mjeseca od dana zatvaranja izložbe zahtjevati pravo prvenstva od prvoga dana izlaganja proizvoda ili pružanja usluga. Podnositelj koji zahtjeva priznanje prava prvenstva, mora uz prijavu dostaviti potvrdu izdatu od nadležnog organa države članice Pariške unije ili države članice Svjetske trgovinske organizacije iz kojih su vidljivi podaci o vrsti izložbe, njenom mjestu i datumu vrijeme otvaranja i zatvaranja i prvi dan izlaganja proizvoda ili usluga navedenih u izvješću. Uvjerenje da je izložbi, odnosno sajmu koji se održava u BiH, zvanično priznat međunarodnog karakter izdaje Vanjskotrgovinska komora BiH. Ove odredbe su u skladu sa člankom 4. TRIPS-a kojim se uređuje pravo na tzv. „sajamski prioritet“.

Članak 26. Ovaj članak je preuzet iz postojećeg zakona, njime se propisuje mogućnost zahtjeva za višestruko pravo prvenstva, na osnovu ranije podnesenih prijava u jednoj ili više zemalja članica Pariške unije ili Svjetske trgovinske organizacije.

Članak 27. Ovaj članak je preuzet iz postojećeg zakona, njime se propisuje način na koji se računaju rokovi prvenstva.

Članak 28. Ovaj članak je preuzet iz postojećeg zakona, njime se propisuju uvjeti i slučajevi u

kojima se mogu izvršiti ispravke u prijavi. Propisana je zabrana naknadne bitne izmjene izgleda znaka kao i dopune spiska robe ili usluga.

Članak 29. Ovaj članak je preuzet iz postojećeg zakona, njime se propisuje redosljed ispitivanja prijave. Redosljed se određuje prema datumu podnošenja prijave, osim u slučaju sudskog spora, pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka, tada se prijava ispituje po hitnom postupku, jer odluka o podnesenoj prijavi za priznanje žiga predstavlja prethodno pitanje, od koga će zavisiti dalje postupanje carinskog organa, suda i inspekcije.

Članak 30. Ovim člankom se propisuje postupak ispitivanja urednosti prijave. Ispitivanja urednosti prijave za registraciju, žiga podrazumijeva postupak kontrole ispunjenosti formalnih zahtjeva urednosti. Ukoliko Institut tokom ispitivanja utvrdi da prijava nije uredna omogućeno je ispravljanje uočenih nedostataka u propisanom roku, a propisane su i pravne posljedice neotklanjanja ovih nedostataka. Predviđena je i mogućnost povrata u prijašnje stanje u slučaju odbacivanja prijave zbog formalne neurednosti. Mijenja se odredba stavka (6) kojom se regulira mogućnost povrata u prijašnje stanje uz plaćanje propisane takse i troškove postupka, tako što se propisuje rok od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje, onda od dana kada je to saznala. Ranijim rješenjem bilo je predviđen rok od 90 dana od dana prijema zaključka o odbacivanju. Predloženim nacrtom novog Zakona o žigu unosi se novi stavak (7) kojim se propisuje da se nakon isteka tri mjeseca od dana propuštanja ne može tražiti povrat u prijašnje stanje.

Članak 31. Ovim člankom se propisuje mogućnost odustanka podnositelja od prijave žiga. Predviđeno je da podnositelj prijave za registraciju žiga može u svakom trenutku odustati od svoje prijave ili ograničiti popis roba i usluga. Novim stavkom (7) navodi se da će se kada je prijava objavljena u „Službenom glasniku Instituta“, odustanak od prijave ili ograničenje popisa roba ili usluga objaviti u „Službenom glasniku Instituta“.

Članak 32. Ovaj članak je preuzet iz postojećeg zakona, njime se propisuje mogućnost razdvajanja prijave. Propisana je mogućnost razdvajanja prijave na dvije ili više prijave, tako što će se razdvojiti popis robe, odnosno usluga. O razdvajanju prijave donosi se posebno rješenje koje se upisuje u Registar prijave. Navedene odredbe se neće primjenjivati na prijave za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije.

Članak 33. Ovaj članak je preuzet iz postojećeg zakona, njime se propisuje ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje prijave žiga. Institut ispitivanje apsolutnih razloga obavlja po službenoj dužnosti, onih prijave koje su formalno uredne u smislu članka 30. ovog Zakona.

Članak 34. U skladu sa člankom 7.bis Pariške konvencije, Institut će prilikom ispitivanja uvjeta za priznanje kolektivnog žiga i žiga garancije posebno ispitati da li je opći akt o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije, u skladu sa općeprihvaćenim moralnim normama i normama javnog poretka, kao i da li postoji vjerojatnoća dovođenja u zabludu sudionika u saobraćaju u pogledu karaktera ili značenja znaka, a posebno ako postoji vjerojatnoća, da će se isti shvatiti kao pojedinačni žig ili garantni žig, a ne kao kolektivni žig. Odredbe ovog članka dopunjuju se novim stavicima (3) i (4). Stavkom (3) propisuje se obveza Instituta da prilikom ispitivanja uvjeta za priznavanje kolektivnog žiga, posebno ispita da li postoji vjerojatnoća dovođenja u zabludu sudionika u saobraćaju u pogledu karaktera ili značenja znaka, a posebno ako postoji vjerojatnoća

da će se isti shvatiti kao pojedinačni žig ili garantni žig, a ne kao kolektivni žig. Novim stavkom (4) uređuje se da ako podnositelj zahtjeva izmjenom općeg akta o kolektivnom žigu, odnosno o garantnom žigu, otkloni prepreke koje su ustanovljene prilikom ispitivanja uvjeta za priznanje kolektivnog žiga i žiga garancije, prijava neće biti odbijena. Imajući u vidu dodavanje novih stavaka (3) i (4) vrši se prenumeracija dosadašnjeg stavka (3) koji postaje stavak (5).

Članak 35. Ovim člankom uređuje se postupanje Instituta kada se u postupku ispitivanja prijave za priznanje žiga utvrdi da prijava ne ispunjava zakonom propisane uvjete. Ukoliko se utvrdi da prijava ne ispunjava uvjete za priznanje žiga, Institut će pismeno obavjestiti podnositelja prijave o razlozima zbog kojih se prijava ne može uvažiti i pozvaće ga da se u propisanom roku o tim razlozima izjasni. Na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave, uz plaćanje propisane takse i troškova postupka, Institut može produžiti rok za njegovo izjašnjavanje. Ako se podnositelj prijave blagovremeno ne izjasni o razlozima zbog kojih se zahtjev ne može usvojiti ili ne postupi po zahtjevu Instituta, a Institut i dalje smatra da se se žig ne može priznati u cijelosti ili za pojedinu vrstu robe, odnosno usluge, donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva za priznanje žiga u cijelosti ili za robe i usluge za koje se može priznati. Institut će riješenjem odbiti zahtjev ako podnositelj ne postupi po zahtjevu Instituta prilikom ispitivanja uvjeta za priznanje kolektivnog žiga i žiga garancije.

DIO TREĆI - PRIGOVOR

Članak 36. Propisuje se objavljivanje prijave u službenom glasilu Instituta, ukoliko je ista uredna. Cilj objave prijave je da poveća transparentnost u procesu registracije žiga i omogućiti zainteresiranim osobama da prigovorom spriječe registraciju žiga kojim bi njihova prava bila povrijeđena. Usklađeno je sa Direktivom EU i Uredbom o žigu EU.

Članak 37. Ovim novim člankom predlaže se propisivanje postupka za ispravljanje grešaka koje se odnose na upise u registar, objave prijave ili registracije žiga ili one sadržane u rješenjima Instituta. Institut će greške ispravljati po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke. Na zahtjev za ispravke grešaka koje su načinjene od strane Instituta ne plaćaju se takse i naknade troškova postupka. Institut donosi rješenje o ispravci greške, koje proizvodi pravni učinak od dana stupanja na snagu ispravljenog rješenja.

Članak 38. U odnosu na važeći Zakon o žigovima predlaže se izmjena naslova „Mišljenje zainteresirane osobe“ koji se zamjenjuje naslovom „Primjedbe trećih strana“, čime se jasnije definira sadržina ovog članka. Na taj način vrši njegovo pojmovno preciziranje i razgraničenje u odnosu na prethodno zakonsko rješenje. Tako se u stavku (1) umjesto „svaka zainteresirana osoba“ navodi „svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji predstavljaju proizvođače, pružatelje usluga, trgovce ili potrošače“. Na taj način jasnije se definira mogućnost trećih osoba na podnošenje prigovora. Dodaje se stavak (3) kojim se propisuje da treće osobe primjedbu mogu podnijeti onda kada smatraju da postoje zakonom propisani apsolutni razlozi, da određeni žig ne treba biti registriran. Stavkom (4) propisuje se rok od 30 dana od dana prijema primjedbi u kome podnositelj prijave za registraciju žiga može odgovoriti, prethodnim rješenjem pored navedenog roka bilo je navedeno da predmetni rok ne može biti kraći od 15 dana. Mijenja se stavak (5) kojim se propisuje mogućnost da Institut i samoinicijativno, bilo kada, prije registracije, ponovno pokrene ispitivanje apsolutnih razloga za odbijanje žiga.

Članak 39. Ovim člankom uređuje se institut prigovora. Prigovor je pravno sredstvo zaštite koje se može podnijeti protiv objavljene prijave za registraciju žiga. Člankom 43. Direktive 2015/2436 propisana je obvezna mogućnost postupka prigovora u okviru postupka registracije žiga. Novom točkom b) propisuje se da prigovor može podnijeti osoba čiji je znak bio općepoznat u smislu članka 6. bis Pariške konvencije o zaštiti industrijskog vlasništva za obilježavanje njegove robe, odnosno usluga, prije nego što je tuženi podnio prijavu. Predlaže se i nova točka e) kojom se uređuje da prigovor može podnijeti osoba čije osobno ime ili lik sadrži prijavljeni znak, a kada su u pitanju povijesne ili druge umrle znamenite ličnosti nadležni organ ili najbliži srodnici (bračni drug i djeca umrlog, ako njih nema, uz pristanak roditelja, a ako nema roditelja, uz pristanak drugih nasljednika). Točkom g) propisuje se da prigovor može podnijeti privredni subjekt upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar prije dana podnošenja. Zakon omogućava i podnositelju prijave da se izjasni o podnijetom prigovoru (u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o prigovoru). Polazeći od načela dispozicije propisuje se da će Institut odlučivati u granicama zahtjeva navedenih u prigovoru.

Članak 40. Ovim člankom propisan je minimalan sadržaj prigovora. U odnosu na važeći Zakon o žigu točkom e) određuje se da se podaci i prilozi koje sadrži prigovor propisuju Pravilnikom. Predlaže se i brisanje stavka (2) kojim se određivao broj primjeraka kojim se ulaže prigovor, s obzirom da se navedeno uređuje podzakonskim aktima.

Članak 41. Ovim člankom propisuje se postupak po izjavljenom prigovoru. Prigovor na objavu žiga je dvostrano pravno sredstvo zaštite žiga u fazi prijave žiga. Predloženim Nacrtom zakona detaljnije se regulira postupak po prigovoru novim stavcima (2), (7), (10), (13), (14), (15), (16) i (17). Stavak (2) propisuje da se stranci prije donošenja zaključka o odbacivanju prigovora, pruži mogućnost da isti uredi i otkloni utvrđene nedostake. Stavkom (7) predviđeno je da Institut može zastati sa postupkom na najmanje dva mjeseca, a ne duže od šest mjeseci u svrhu pokušaja mirnog rješenja spora, na zajednički zahtjev podnositelja prijave za priznanje žiga i podnositelja prigovora. Odredbe predloženog stavka (7) su u skladu sa člankom 43. stavak 3. Direktive 2015/2436. Stavak (10) propisuje obvezu Instituta da u postupku po prigovoru podnesenog na osnovu relativnih razloga pozove podnositelja prigovora da odgovori na zahtjev u roku od 30 dana od dana prijema poziva. Stavkom (13) određuje se da nakon isteka propisanog roka, Institut odlučuje o osnovanosti prigovora na osnovu raspoloživih činjenica i dokaza iz ranije dostavljene dokumentacije i izjava. Stavkom (14) uređuje se situacija u kojoj podnositelj u postupku po prigovoru odrekne zaštite za robu ili usluge koje su predmet prigovora, tada će nadležni organ o tome obavijestiti podnositelja prigovora i pozvati ga da se u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja izjasni da li je ostaje pri prigovoru. Stavkom (15) predviđeno je da kada se podnositelj prigovora, u predviđenom roku izjasni da odustaje od prigovora, Institut će donijeti zaključak o obustavljanju postupka, u protivnom postupak se nastavlja. Stavak (16) propisuje da ako tokom postupka ranije pravo na kojem se zasniva prigovor prestane važiti Institut će obustaviti postupak po prigovoru. A ako se prigovor zasniva na više ranijih prava, postupak se nastavlja, a pravo koje je prestalo važiti neće se uzeti u obzir prilikom donošenja odluke. Izmjenom dosadašnje odredbe stavka (10) koji postaje stavak (17) propisuje se obveza Instituta da nakon provedenog postupka po prigovoru, na osnovu utvrđenih činjenica donese odgovarajuće rješenje. Ranijim stavkom bilo je predviđeno da će Institut donijeti rješenje o odbacivanju prigovora, o djelomičnom odbacivanju prigovora i djelomičnom priznanju prijave za priznavanje žiga ili o odbijanju prijave za priznavanje žiga.

Članak 42. Ovim člankom propisano se uređuje postupak donošenja rješenja o priznanju žiga.

Propisuje se ukoliko ne postoje apsolutni ili relativni razlozi za odbijanje žiga, Institut će donijeti zaključak i pozvati podnositelja prijave da u roku od 30 dana plati taksu i troškove postupka za prvih deset godina zaštite, za objavljivanje žiga i ispravu o žigu, nakon čega će žig biti upisan u registar i objavljeni podaci o žigu.

Članak 43. Ovim člankom propisano je upisivanje rješenja o priznanju žiga u Registar žigova. Djelovanje upisa u registar prema trećim osobama djeluje od dana upisa u registar žigova. Žig se upisuje u Registar žigova sa onim datumom koji je datum rješenja o priznanju žiga, a zajedno sa rješenjem o priznanju žiga izdaje se i isprava o žigu.

Članak 44. Ovim člankom propisuje se upis objavljivanje prijave u službenom glasilu, ukoliko je ista uredna i ne postoje razlozi za njeno odbijanje.

Članak 45. Institut će nositelju žiga, nakon upisa u registar i uplate propisane naknade troškova izdavanja isprave o žigu, izdati ispravu o žigu zajedno s rješenjem o priznanju žiga. Isprava o žigu je certifikat koji se izdaje u pisanom obliku kojim se potvrđuje registracija žiga.

DIO ČETVRTI - POSTUPAK MEĐUNARODNOG REGISTRIRANJA ŽIGA

Članak 46. U odnosu na važeći Zakon, Nacrtom se predlaže tehnička izmjena koja se odnosi na preciziranje termina koji se odnosi na Madridski protokol. Odlukom o ratifikaciji protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova donjetoj 2008. godine u tekstu odluke se koristi termin sporazum, a ne aranžman, kako stoji u važećem zakonu. Iako se u stručnoj i naučnoj literaturi termini Madridski aranžman i Madridski sporazum paralelno koriste, smatramo da je u skladu sa usvojenom Odlukom Predsjedništva BiH poželjno prihvatiti navedenu terminološku izmjenu.

Članak 47. U skladu sa Madridskim sporazumom i Protokolom zahtjev za međunarodnu registraciju žiga i zahtjev za upis promjene u Međunarodnom registru podnose se putem nacionalne administracije zemlje porijekla. Takse i troškovi u postupku po zahtjevu plaćaju se Institutu, a međunarodne takse za predmetne zahtjeve direktno Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Shodno razlozima navedenim u obrazloženju izmjena u članku 46. i u članku 47. se predlaže izmjena termina „aranžman“ terminom „sporazum“.

Članak 48. Uređuje se postupanje Instituta po zahtjevu za registraciju međunarodnog žiga. Institut ispituje urednost zahtjeva i uredan zahtjev prosljeđuje Međunarodnom birou na dalju obradu. U odnosu na važeći Zakon o žigovima, u stavku (2) točka b) izostavlja se dio koji se odnosi na popis robe na francuskom jeziku, kao i točka d) dokaz o uplati takse i posebnih troškova postupka za zahtjev. U skladu sa pravilom 6. sadržanom u Zajedničkom pravilniku uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokolu koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, međunarodna prijava mora biti podnijeta na engleskom, francuskom ili španjolskom jeziku, zavisno od jezika koji odredi državni organ nadležan za poslove intelektualnog vlasništva.

Članak 49. Ovaj članak je preuzet iz važećeg zakona. Njime se propisuje privremeno odbijanje međunarodne registracije od Instituta za međunarodni žig prijavljen za BiH putem Madridskog sporazuma ili Protokola. Privremeno odbijanje se vrši samo kada je riječ o apsolutnim razlozima

propisanim u članku 8. ovog Zakona. Shodno razlozima navedenim u obrazloženju izmjena u članku 46. i u članku 49. se predlaže izmjena termina „aranžman“ terminom „sporazum“.

Članak 50. Ovim člankom uređuje se prigovor na međunarodno registrirane žigove prijavljene za BiH. Prigovor je pravno sredstvo zaštite koje se podnosi protiv registracije žiga naznačenog u objavljenoj prijavi. U stavcima (1) i (2) izvršena je izmjena koja se odnosi na preciziranje naziva glasila Međunarodnog biroa. Navedeno je učinjeno u skladu sa definicijama koje su dodatno predložene ovim Nacrtom. Dodavanjem novog stavka (6) propisuje se da ukoliko nositelj međunarodno registriranog žiga ne imenuje zastupnika, smatra se da je odustao od prijave. U postupku povodom prigovora na međunarodnu registraciju žiga, ukoliko nositelj međunarodno registriranog žiga ne imenuje zastupnika, smatra se da je odustao od prijave, u skladu sa člankom 15. ovoga Zakona, kojim se propisuje da stranu fizičku ili pravnu osobu u postupku pred Institutom mora zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika. Shodno razlozima navedenim u obrazloženju izmjena u članku 46. i u članku 50. se predlaže izmjena termina „aranžman“ terminom „sporazum“.

Članak 51. Ovim člankom propisana je obveza Instituta da Međunarodni birou obavjesti o upisivanju promjena u Registar žigova i o prestanku važenja međunarodno registriranog žiga. U skladu sa Madridskim protokolom člankom 6. st. 3. i 4. propisuje se obveza Instituta da roku od pet godina od datuma međunarodne registracije bez odgađanja obavijesti Međunarodni biro o svim činjenicama i odlukama koje utječu na valjanost prijave međunarodnog žiga ili registracije nacionalnog žiga na kojem se temeljila međunarodna registracija.

Članak 52. Ovim novim člankom uređuju se uvjeti, postupak i efekti pretvaranja - transformacije međunarodne registracije žiga u nacionalnu prijavu ili registraciju nacionalnog žiga u skladu sa relevantnim odredbama Madrida protokola (Članak 9 quinquies). Ovaj institut je predviđen člankom 9 V Madridskog protokola.

Članak 53. Ovim novim člankom regulira se zamjena nacionalne ili regionalne registracije međunarodnom registracijom. Na zahtjev nositelja nacionalne registracije i ujedno nositelja istovjetne međunarodne registracije žiga za koju je zaštita priznata za teritoriju BiH, Institut će donijeti odgovarajuću odluku kojom se međunarodna registracija zamjenjuje nacionalnu registraciju. Predložene odredbe su u skladu sa člankom 4. bis. stavak 1. Madridskog protokola.

Članak 54. Uređuje se postupak teritorijalnog proširenja međunarodnog žiga. Teritorijalno proširenje međunarodnog žiga može se odnositi na svu robu ili usluge za koje je žig registriran ili na jedan njihov dio.

DIO PETI - SADRŽAJ, STJECANJE I OBIM PRAVA

Članak 55. Propisana su isključiva prava koja proizilaze iz žiga koja, pod određenim uvjetima, uključuju pravo da zahtjeva da se trećim osobama onemogući korištenje istog ili sličnog znaka u saobraćaju. Radnje koje nositelj žiga može koristiti u cilju zaštite prava na žig kao i prava na zabranu upotrebe znaka u uporednom oglašavanju. Utvrđuje se pravo nositelja žiga da, pod određenim uvjetima, spriječi tranzit proizvoda koji povređuju njegov zaštićeni znak. U odnosu na postojeće zakonsko rješenje, stavkom (2) točka e) ovog članka se propisuje da nositelj žiga može zabraniti upotrebu zaštićenog znaka u komparativnom oglašavanju na način koji protivan Direktivi

2006/114 EC o obmanjujućem i komparativnom oglašavanju. Prema navedenoj Direktivi komparativno oglašavanje je dozvoljeno ukoliko se upoređivanjem ne diskredituje zaštitni žig ili drugi znaci raspoznavanja, ako su tvrdnje objektivne i ne stvaraju konfuziju na tržištu i ako se ne predstavljaju proizvodi i usluge kao imitacije ili kopije proizvoda. Zakonom o nedopuštenom oglašavanju BiH ("Sl. novine FBiH", br. 101/2016) komparativno (upoređujuće) oglašavanje je definirano kao svako oglašavanje koje direktno ili indirektno upućuje na konkurenta na tržištu, odnosno koje direktno ili indirektno upućuje na robu ili usluge konkurenta na tržištu. Predmetnim Zakonom taksativno su navedene i nedopuštene radnje uporednog oglašavanja.

Članak 56. Ovaj članak predstavlja novost u odnosu na postojeći Zakon o žigu, njime se navodi kod kojih radnji nositelj registriranog žiga može zahtjevati da se spriječi korištenje ambalaže, naljepnice, etikete, sigurnosnih obilježja, oznake, oznake autentičnosti ili bilo kog drugog sredstva na kojem je žig istaknut. Pravo zabrane pripremnih radnji povezanih s upotrebom pakiranja ili drugih sredstava, u skladu je sa člankom 11. Direktive 2015/2436.

Članak 57. Odredbama ovog članka osigurava se monopol vlasnika registriranog žiga u slučajevima kada u referentnim publikacijama (riječniku, enciklopediji i sl.), bilo u tiskanom ili elektronskom obliku, postoji mogućnost da se navođenjem žiga ostavi utisak generičkog naziva za proizvode ili usluge na koje se odnosi. U takvim slučajevima, izdavač te publikacije na zahtjev nositelja žiga je dužan, da najkasnije u slijedećem izdanju publikacije, uz reprodukciju žiga stavi napomenu da je žig registriran (oznakom R). Ova odredba propisana je kako bi se spriječilo potencijalno gubljenje distinktivnosti žiga navođenjem u publikacijama, čime bi se u svijesti sudionika u prometu mogao steći pogrešan utisak, da je znak generičan za određenu vrstu roba ili usluga. Zbog toga se nositelju žiga daje ovlaštenje da zatraži ispravku, u kojoj će se nedvosmisleno navesti da se radi o registriranom žigu.

Članak 58. Utvrđuje se institut iscrpljenja prava prema kojem nositelj žiga nema pravo da zahtjeva zabranu korištenja žiga od treće osobe u odnosu na proizvode koje je stavio u promet pod tim žigom ili koje je urađeno uz njegovu suglasnost. Predviđenom izmjenom se omogućava paralelni uvoz. To znači da vlasnik žiga ne može zabraniti trećim osobama da preprodaju robu koja je legalno stavljena u promet bilo gdje u svijetu. Time se podstiče razvoj konkurencije među distributerima robe koja je označena istim žigom i koja može dovesti do ponude predmetne robe po nižim cijenama ili davanja nekih drugih pogodnosti.

Članak 59. Ovim člankom se precizira i detaljno uređuje ograničenje prava nositelja žiga. Ustanovljavaju se slučajevi kada nositelj žiga neće biti u mogućnosti da trećoj osobi zabrani korištenje znaka u privrednom prometu. Propisuje se veća snaga poslovnog imena ili naziva u odnosu na kasnije stečeni žig.

Članak 60. Ovim člankom se uređuje stjecanje i važnost žiga. Žig se stječe upisom u Registar žigova, a važi od datuma podnošenja prijave. Žig traje 10 godina, a njegovo važenje se može produžavati neograničen broj puta. U odnosu na važeći Zakon o žigu predlaže se uvođenje stavova (4) i (5) Dodavanjem novog stavka (4) propisuje se da se zahtjev za produženje važenja žiga podnosi najranije 6 mjeseci prije isteka registracije, uz uplatu propisane takse. Novim stavkom (5) predviđeno je da se zahtjev za produženje važenja žiga može podnijeti u dodatnom roku od šest mjeseci od isteka registracije, s tim što se takse i troškovi plaćaju u dvostrukom iznosu unutar toga dodatnog roka. Predložene izmjene u stavcima (4) i (5) su u skladu sa člankom 49. Direktive 2015/

Članak 61. Ovim člankom propisana je obveza korištenja žiga. Da bi žig bio održavan u važnosti, nositelj žiga je dužan da koristi žig za robe ili usluge za koje je registriran. Ovo proizilazi iz same funkcije žiga kao znaka razlikovanja u privrednom prometu.

Članak 62. Propisuje se mogućnost razdvajanja žiga na zahtjev nositelja žiga, na dva ili više registriranih žigova, tako što će se razdvojiti popis robe ili usluga. Institut razdvajanja žiga u skladu sa člankom 7. stavak (2) Ugovora o Zakonu o žigovnom pravu i članom 48.a Uredbe Vijeća Europske unije broj 422/2004 od 19. februara 2004. godine o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća Europske unije br. /94 od 20. decembra 1993. godine.

DIO ŠESTI - PROMJENE U PRIJAVI ILI REGISTRACIJI ŽIGA

Članak 63. Ovim člankom se propisuje postupak povodom zahtjeva za upis promjene imena ili adrese nositelj prava u registar.

Članak 64. Propisuje se da nositelj žiga, odnosno podnositelj prijave za registraciju žiga, može u svakom trenutku ograničiti popis roba, odnosno usluga. U slučaju ograničenja popisa roba ili usluga registriranog žiga ili prijave, Institut će donijeti posebno rješenje.

Članak 65. Utvrđuje se način i oblik prijenosa žiga i prava iz prijave. Prijenos je samo jedan od slučajeva kada dolazi do promjene titulara žiga, ali i najuobičajeniji način raspolaganja prava na žigu. Ugovor o prijenosu prava mora biti u pisanoj formi. Njime se može prenijeti žig, odnosno pravo iz prijave, i to za sve ili samo za neke vrste robe, odnosno usluge. U odnosu na važeći Zakon o žigu predlaže se uvođenje stavaka (2), (3) i (4). Predloženim stavkom (2) propisuje se da se žig, odnosno pravo iz prijave može prenijeti na drugu osobu ili na druge osobe za sve ili samo neke robe ili usluge. Stavkom (3) određuje se da se prijenos žiga, odnosno prava iz prijave može prenijeti neovisno od bilo kakvog prijenosa pravne osobe na koju je registriran, u odnosu na neke ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je registriran. Stavkom (4) predlaže se da prijenos vlasništva na pravnoj osobi uključuje i prijenos žiga, osim ako postoji sporazum u kojemu se navodi drugačije ili okolnosti koje jasno nalažu drugačije. Predložene izmjene su u skladu sa članom 22. Direktive 2015/ 2436.

Članak 66. Ovim člankom popisani su bitni elementi ugovora o licenci. Propisana je obvezna pisana forma ugovora o licenci. Nositelj žiga odnosno, podnositelj prijave je isključivo ovlašten da raspolaže žigom odnosno pravo iz prijave, i to za sve ili samo za neke vrste robe, odnosno usluge.

Članak 67. Utvrđuje se da žig može biti predmet licence, bitni elementi ugovora o licenci, prava nositelja žiga u odnosu na imatelja licence, kao i dokazi potrebni za upis licence u registar i mogućnost brisanja ili promjene tog upisa. U odnosu na važeći Zakon o žigovima vrši se izmjena naslova „Licenca i franšiza“ koji se zamjenjuje naslovom „Licenca“. U zavisnosti od konkretnog slučaja i volje ugovornih strana, ugovor o franšizi obično predstavlja sui generis ugovor, koji sadrži elemente bilo imenovanih (tipskih), bilo neimenovanih ugovora autonomne trgovačke prakse, kao što su: kupoprodajni ugovor, ugovor o licenci, ugovor o transferu tehnologije, ugovor o zakupu i kupovini, ugovor o distributerstvu, ugovor o zajmu, ugovor o zaposlenju, ugovor o komercijalnom zastupništvu, ugovor o financijskog investiciji i tako dalje. Franšizni odnos pored licence najčešće

obuhvata know-how i druge povjerljive informacije, industrijski dizajn, patente i materijale zaštićene autorskim pravima. Licencom se ustupa pravo na žigu, dok franšiza kao kompleksniji ugovor podrazumjeva i ustupanje drugih prava intelektualnog vlasništva. Shodno navedenom predlaže se i brisanje stavka (7) koji se odnosi na primjenu odredbi ugovora o licenci i na ugovor o franšizi. I Direktiva EU 2015/2436 prepoznaje samo licencu (član 24.) kada se govori o ustupanju prava na žigu. Dtavkom (7) u skladu sa člankom 25. Direktive EU 2015/43 predviđeno je da nositelj žiga koji je ujedno i davatelj licence tog žiga može se pozvati na prava koja proizilaze iz žiga, a protiv stjecatelja licence koji krši neku od odredaba iz ugovora o licenci u odnosu na njeno trajanje, oblik obuhvaćen registracijom u kome se žig može koristiti, obim robe, odnosno usluga za koje je data licenca, područje na kome se žig može isticati ili kvalitet proizvedene robe, odnosno usluga koje pruža korisnik licence.

Članak 68. Iz napred navedenih razloga predlaže se izmjena naslova „Objavljivanje prijenosa prava i licence“ koji se zamjenjuje naslovom „Objavljivanje prijenosa prava, licence ili franšize“, i u tekstu predmetnog članka se izostavlja riječ franšiza.

Članak 69. Ovim člankom propisuje se da žig može biti predmet ugovora o zalogu. Žigovi kao nematerijalna dobra sa često velikom materijalnom vrijednošću mogu biti predmet zaloge. Iako žig po svojoj pravnoj prirodi ne predstavlja stvar, on može biti predmet založnog prava jer se radi o pravu imovinske prirode, koje je samostalno i prenosivo. Propisana je pisana forma ugovora o zalogu i obvezan upis zaloge u Registar prijava, odnosno Registar žigova, jer on ima konstitutivno djelovanje između ugovornih strana.

Članak 70. U odnosu na važeći Zakon, iz ranije navedenih razloga predlaže se izmjena naslova „Postupak za upisivanje prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga“ koji se zamjenjuje naslovom „Postupak za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga“. U tekstu predmetnog članka briše se riječ franšiza u stavicima (1), (2) toč. b) i c) i (4).

Članak 71. Predlaže se izmjena naslova „Urednost zahtjeva za upisivanje prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga“ koji bi se zamijenio naslovom „Urednost zahtjeva za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga“. U tekstu predmetnog članka briše se riječ franšiza u stavicima (1) i (2).

Članak 72. Predlaže se izmjena naslova „Ispitivanje pravnog osnova zahtjeva za upisivanje prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga“ koji bi se zamjenio naslovom „Ispitivanje pravnog osnova zahtjeva za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloga“. U tekstu ovog članka briše se riječ franšiza u stavicima (1), (2) i (4). Predlaže se novi stavak (5) kojim se propisuje da se prilikom ispitivanja pravnog osnova zahtjeva za upisivanje prijenosa prava, licence i zaloge, na sva pitanja koja se odnose na prijenos prava, licencu i zalogu, a koja nisu regulirana ovim Zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o stvarnim pravima.

DIO DEVETI - POSEBNI SLUČAJEVI PRESTANKA ŽIGA

Članak 73. Ovim člankom propisani su razlozi za prestanak žiga. Žig je pravo koje je isključivo u funkciji efikasnosti tržišta, i pravo na njemu ne podrazumjeva zaštitu osobnih interesa. Ono se može obnavljati neograničen broj puta na period od po 10 godina, pod uvjetom da nositelj žiga podnese zahtjev za produženje važenja i plati odgovarajuće takse i troškove. Žig može prestati i prije roka od 10 godina, ako se nositelj žiga odrekne svog prava, na osnovu sudske odluke, odnosno

odluke Instituta i ako je pravna osoba prestala postojati, odnosno ako je fizička osoba nositelj žiga umrla. Kolektivni žig i žig garancije prestaju važiti i ako Institut tokom ispitivanja izmjena općeg akta o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije, utvrdi da nisu ispunjeni Zakonom predviđeni uvjeti.

Članak 74. Ovim člankom uređuje se pravo treće osobe. Pravo treće osobe se odnosi na osobe na koje su upisana neka prava na žigu (licenca, zaloga i sl.). Kako oni ne bi trpjeli štetu u slučaju odricanja od svog prava od strane nositelja žiga, predviđeno je da se nositelj žiga ne može odreći žiga bez pismene suglasnosti osobe na čije je ime upisano to pravo. Takođe, kako treća osoba (u čiju je korist upisano konkretno pravo), ne bi ni trpjela štetu zbog ne plaćanja propisanih taksi i troškova postupka, propisano je da će Institut tu osobu obavjestiti o tome, i da troškove postupka za validaciju žiga, može platiti u roku od šest mjeseci od dana prijema obavještenja i time održati važenje žiga.

DIO OSMI - PROGLAŠAVANJE RJEŠENJA O PRIZNANJU ŽIGA NIŠTAVIM

Članak 75. Ovim člankom se propisuju uvjeti za proglašenje rješenja o priznanju žiga ništavim. Ono je najvažniji i najzastupljeniji postupak za utvrđivanje prava na žig. Uvođenjem postupka po prigovoru smanjuje se broj prijedloga za proglašenje rješenja o priznanju žiga ništavim, tako da se onda povećava broj postupaka po prigovoru, u odnosu na postupke proglašenja rješenja o priznanju žiga ništavim. Rješenje o priznanju žiga se može oglasiti ništavim ako se utvrdi da u vrijeme njegove registracije nisu bili ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti. Ova odredba je propisana u skladu sa člankom 45. Direktive 2015/2436, države članice su dužne da osiguraju postupak oglašavanja ništavosti registracije žiga. Rješenje o priznanju kolektivnog žiga ili žiga garancije mogu biti poništeni ako se utvrdi da u vrijeme njihovog registriranja nisu bili ispunjeni uvjeti za priznanje žiga i postojanja posebnih uvjeta koji se odnose na opći akt o kolektivnom žigu odnosno žigu garancije.

Članak 76. Odredbama ovog članka uređuje se postupak za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim. Postupak može biti pokrenut po službenoj dužnosti ili po prijedlogu zainteresirane osobe. U odnosu na važeći Zakon o žigu predlaže se izmjena u stavku (1) tako što se iz kruga osoba koje imaju aktivnu legitimaciju za podnošenje prijedloga za proglašavanje ništavim izostavlja ombudsman BiH i pravobranitelj BiH. Ne samo da uporednopravna praksa ne prepoznaje takvo rješenje, već i dosadašnje prakse su pokazale izlišnost takvog zakonskog rješenja. Također, vrši se izmjena u stavku (5) kojim se uređuje da će Institut odlučivati u granicama zahtjeva navedenih u prijedlogu za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim.

Članak 77. Ovim člankom propisuje se postupak za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim. U odnosu na važeći Zakon o žigu predlaže se novi stavak (6) kojim se uređuje da Institut može prekinuti postupak na najmanje dva mjeseca, a ne duže od šest mjeseci u svrhu pokušaja mirnog rješenja spora, na zajednički zahtjev nositelja prava na žiga i podnositelja prijedloga. Takođe, predlaže se izmjena u stavku (7) tako što se u slučaju prijedlog za proglašenje rješenja o priznanju žiga ništavim zbog relativnih razloga, kada nositelj žiga odgovori na prijedlog, Institut će uputiti stranke da postojanje razloga riješe kao prethodno pitanje u postupku pred nadležnim sudom. Također, u ranijem stavku (12) vrši se dodatno preciziranje, tako što se kod objave podataka o proglašavanju rješenja o priznanju žiga ništavim u službenom glasilu Instituta, precizira da ono mora biti pravosnažno u upravnom postupku. Dodaje se novi stavak (13) kojim se propisuje

da u slučaju kada je na datum podnošenja prijedloga za proglašenje žiga ništavim temeljem ranijeg žiga u toku postupak povodom zahtjeva za prestanak ili prijedloga za proglašenje toga ranijeg žiga ništavim ili neki drugi postupak, Institut prekine postupak povodom prijedloga za proglašenje žiga ništavim do pravosnažnosti rješenja iz pre pokrenutih postupaka. Predlaže se i dodavanje novog stavka (14) kojim je predviđeno da ako tijekom postupka ranije pravo na kojem se zasniva prijedlog za proglašenje rješenja o priznanju žiga ništavim prestane važiti Institut će obustaviti postupak po prijedlogu za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim. A ako se prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim zasniva na više ranijih prava, postupak se nastavlja, a pravo koje je prestalo važiti neće se uzeti u obzir prilikom donošenja odluke. Također, predlaže se novi stavak (15) kojim se određuje da nakon provedenog postupka po prijedlogu za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim, Institut donosi odgovarajuće rješenje. Na taj način postupak po zahtjevu za prestanak žiga postaje preciznije određen i lakši za primjenu. Stavkom (17) određuje se obveza Instituta da podatke o proglašavanju rješenja o priznanju žiga ništavim, koje je pravosnažno u upravnom postupku objavi u službenom glasilu.

DIO DEVETI - POSEBNI SLUČAJEVI PRESTANKA ŽIGA

Članak 78. Ovim člankom propisuje se postupak po zahtjevu za prestanak žiga zbog nekorištenja. Pojam korištenja žiga vezuje se za obilježavanje robe ili njeno pakovanje, odnosno efektivno nuđenje tako obilježene robe. U odnosu na važeći Zakon o žigu dodaje se novi stavak (2) kojim se precizira da se zahtjev za prestanak žiga zbog nekorištenja ne može podnijeti prije isteka roka od pet godina od datuma okončanja postupka registracije. Rok od pet godina je određen kao period dovoljan da nositelj žiga kao monopolskog prava, pokaže zainteresiranost za njegovu upotrebu na tržištu. Stavkom (3) propisuje se da u postupku po zahtjevu za prestanak žiga zbog nekorištenja žiga nositelj žiga ili osoba koju je on ovlastio dužna da dokaže da su žig koristili tijekom perioda od pet godina koje su prethodile datumu podnošenja zahtjeva za prestanak žiga zbog nekorištenja. Dilatorni rok od pet godina je općeprihvaćen u uporednopravnim rješenjima. Činjenica da nositelj žiga ne koristi zaštićenu oznaku duže od pet godina bez opravdanog razloga, ukazuje ili na to da je nesavjesno držao oznaku, ili na odsustvo stvarne potrebe za njenom zaštitom. U skladu sa člankom 10. stavak 2. Direktive EU, propisuje se da će se korištenjem žiga smatrati i korištenje znaka koji nije istovjetan znaku zaštićenom žigom ako različiti elementi tog znaka ne mijenjaju distinktivni karakter žiga. Stavkom (6) se propisuje da korištenje žiga uz suglasnost nositelja žiga ili korištenje žiga od strane osobe ovlaštene da koristi kolektivni žig ili žig garancije smatra se korištenjem od strane nositelja žiga. Navedeni članak je implementacija odredbe propisane Direktivom 2015/2436.

Članak 79. Nacrtom novog Zakona o žigu unosi se novi članak kojim se određuju dodatni razlozi za prestanak kolektivnog žiga i žiga garancije. Kolektivni žig i žig garancije prestaju da važe kada nositelj žiga ne poduzme razumne mjere da spriječi upotrebu žiga na način koji nije u skladu sa uvjetima korištenja iz općeg akta o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije, kao i kada korisnik kolektivnog žiga odnosno o žigu garancije, koristi predmetni žig dovodeći sudionike u prometu u zabludu ili kada izmjena općeg akta o kolektivnom žigu, odnosno o žigu garancije, ne sadrži zakonom propisane elemente. Shodno odredbi Direktive 2015/2436. stavkom 4. predviđa se da Izmjene i dopune općeg akta o kolektivnom žigu odnosno žigu garancije proizvode djelovanje od datuma unosa podataka o ovim promjenama u Registar žigova.

Članak 80. Ovim člankom utvrđuje se način određivanja datuma prestanka žiga zbog nekorištenja. Kada se utvrdi da su se stekli zakonski uvjeti da žig prestane zbog nekorištenja, žig prestaje da važi

od datuma podnošenja zahtjeva za prestanak ili nekog ranijeg datuma temeljem zahtjeva jedne od stranaka. Navedenom izmjenom u odnosu na postojeći zakon, izvršeno je potpuno usklađivanje sa odredbom članka 47. stavak 1. Direktive 2015/2436.

Članak 81. Ovim člankom propisuje se prestanak žiga u posebnim slučajevima. Taksativno su navedeni ti slučajevi: ako je žig postao generičan naziv robe, odnosno usluge za koju je registriran, ako zbog načina na koji ga nositelj žiga ili njegov pravni slijedbenik koriste, može u prometu izazvati zabunu u vezi geografskog porijekla, vrste, kvaliteta ili drugih svojstava robe, odnosno usluge. Propisano je i da pravo korištenja kolektivnog žiga i garantnog žiga može prestati i ako se oni koriste suprotno općem aktu o kolektivnom žigu, odnosno o garantnom žigu. U navedenim situacijama, žig prestaje da važi narednog dana od dana pravosnažnosti rješenja o prestanku žiga.

Članak 82. Ovim člankom uređuje se postupak po zahtjevu za prestanak žiga. U odnosu na važeći Zakon o žigu dodaje se novi stavak (4) kojim se propisuje da će Institut odbaciti zahtjev za prestanak žiga, kada je on podnesen prije isteka razdoblja od pet godina od datuma registracije osporavanog žiga ili ako nije podnesen zbog razloga navedenih u čl. 78. i 81. ovoga Zakona. Kao posljedica dodavanja novog stava vrše se odgovarajuće prenumeracije. U stavu (11) propisuje se da će nakon provedenog postupka po zahtjevu za prestanak žiga, Institut donijeti odgovarajuće rješenje. Ranijim stavom bilo je predviđeno da će Institut donijeti rješenje o prestanku žiga u cjelini ili samo za neku vrstu robe ili uslugu, ili rješenje o odbijanju zahtjeva. U stavu (12) vrši se dodatno preciziranje, tako što se kod objave za prestanak žiga u službenom glasilu Instituta, precizira da rješenje o prestanku žiga mora biti pravosnažno. Na taj način postupak po zahtjevu za prestanak žiga postaje preciznije određen i lakši za primjenu.

Članak 83. Ovim člankom je propisano da proglašenje žiga ništavim i prestanak žiga nemaju povratno djelovanje na pravosnažne sudske presude u vezi sa povredom žiga i na zaključenim ugovorima o prijenosu žiga, odnosno ustupanju licence, pod uvjetom da je tužitelj, odnosno nositelj žiga bio savjestan.

DIO DESETI - ŽALBENI POSTUPAK (raniji članci 76. do 79)

Nacrtom novog zakona predlaže se ukidanje žalbenog postupka i svih članaka sadržanih u dijelu deset važećeg Zakona o žigu. Predlaže se ukidanje žalbenih vijeća u svim oblastima prava industrijskog vlasništva kao tijela koja odlučuju po žalbama na rješenja Instituta u upravnim postupcima priznanja industrijskog vlasništva. Sva rješenja Instituta su konačna u upravnom postupku, a kao pravni lijek u tom slučaju propisuje se upravi spor koji se pokreće podnošenjem tužbe Sudu Bosne i Hercegovine protiv prvostupajnske odluke Instituta.

DIO JEDANAESTI - GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA

Članak 84. Ovim novim člankom uređuje se krug osoba koje su ovlaštene da traže zaštitu prava putem tužbe. Pored nositelja žiga, tužbu zbog povrede žiga može podnijeti osoba koju je nositelj žiga ovlastio u skladu sa općim propisima o zastupanju, a nositelj licence u onoj mjeri u kojoj je stekao pravo na temelju pravnog posla ili zakona. Predložene odredbe usklađene su sa člankom 13. Direktive EU 2015/2436.

Članak 85. Ovim člankom se uređuju tužbeni zahtjevi. U odnosu na važeći Zakon o žigu dodaje se

novi stavak (4) kojim bi se uvelo da nositelj žiga ima pravo da podnese tužbu protiv deklaranta i/ili primatelja robe, ako prilikom uvoza proizvoda koji vrijeđaju žig, pošiljatelj posluje u komercijalnom prometu bez obzira da li se radi o robi namijenjenoj za komercijalne svrhe ili za osobnu upotrebu i da zahtjeva da se proizvodi unište pod carinskim nadzorom. Predmetna odredba je usklađena sa Uredbom EU 2013/608.

Članak 86. Ovim člankom uređuje se šta čini povredu žiga. Ova odredba je usuglašena sa općeprihvaćenim standardima zemalja članica EU i temelji se na članku 9. Uredbe 2017/1001.

Članak 87. Ovim člankom propisana je mogućnost traženja naknade štete i odgovornosti za pričinjenu štetu. Predviđeno je da se visina štete odredi prema obimu utvrđenom općim pravilima o naknadi štete, odnosno u obimu koji odgovara ugovorenoj ili uobičajenoj naknadi za zakonito korištenje žiga.

Članak 88. Ovim člankom propisana je naknada štete u vidu penala. Kada je povreda žiga učinjena namjerno ili krajnjom nepažnjom tužitelj može od tuženog, zahtjevati naknadu do trostrukog iznosa uobičajene licencne naknade koju bi primio za korištenje žiga. Sud će prilikom odlučivanja o zahtjevu za isplatu kazne cijeniti sve okolnosti slučaja (obim štete, stupanj krivnje prekršitelja, iznos ugovorene ili uobičajene naknade za licencu naknade i preventivni cilj penala).

Članak 89. Ovim člankom uređuje se tko ima aktivnu legitimaciju za tužbu. Utvrđuje se da je pored nositelja žiga, odnosno ponositelja zahtjeva za registraciju žiga, i imatelj licence ovlašten da traži zaštitu, kao i korisnik kolektivnog žiga uz suglasnost nositelja kolektivnog žiga, te korisnik žiga garancije uz suglasnost nositelja žiga garancije. Sud je obvezan zastati sa postupkom do konačne odluke Instituta u postupcima po tužbi zbog povrede prava iz prijave.

Članak 90. Ovim člankom se regulira rok za podnošenje tužbe. Propisano je da se tužba može podnijeti u roku od tri godine od dana kada je tužitelj saznao za povredu i počinitelja, a najkasnije u roku od pet godina od dana kad je povreda prvi put učinjena.

Članak 91. Ovim člankom uređuju se privremene mjere u sporovima povodom povreda žiga kao vremenski ograničena sredstva kojima se štiti pozicija nositelja žiga, s obzirom na potencijalno relativno duge sudske procese. Primarna svrha privremene mjere je da pruži zaštitu nositelju do pravosnažnog okončanja postupka po tužbi. Navedene odredbe su u skladu sa članom 50. TRIPS sporazuma kojim se određuju privremene mjere i upućuju sudske vlasti da kod povrede prava intelektualnog vlasništva nalože hitne i efikasne privremene mjere. U skladu sa člankom 9. stavak 2. Direktive 2004/48/EZ dodaje se novi stavak (8) kojim se uređuje da na prijedlog osobe koja učini vjerojatnim da je njeno pravo povrijeđeno ili će biti povrijeđeno i koja učini vjerojatnim postojanje okolnosti koje bi osujetile ili znatno otežale naknadu štete u slučaju povrede prava, sud može pored privremenih mjera iz stavka (1) ovog članka odrediti i privremene mjere: zapljena pokretne i nepokretne imovine osobe protiv koje se predlaže određivanje privremene mjere, kao i zabranu isplate novčanih sredstava sa računa osobe protiv koje se predlaže određivanje privremene mjere.

Članak 92. Ovim člankom propisuje se osiguranje dokaza u slučajevima kada postoji opravdana vjerojatnoća da će oni biti uništeni, ili da se kasnije neće moći izvesti. Precizirane su radnje koje se smatraju osiguranjem dokaza. Odredbe ovog članka potpuno su usklađene sa odredbama članka 43. TRIPS-a i članka 7. Direktive EU o ostvarivanju prava. U skladu sa člankom 7. Direktive

2004/48/EZ, utvrđena je mogućnost izricanja privremene mjere za osiguranje dokaza. U odnosu na važeći Zakon o žigu u stavku (4) u skladu sa Direktivom (EU) 2019/789, točka a) se mijenja, tako što se njome predviđa, da sud može odrediti da se u svrhu izvođenja dokaza, pored uviđaja u prostorije, poslovnu dokumentaciju, baze podataka, kompjuterske memorijske jedinice ili druge stvari, izvrši uviđaj i u bankarsku i financijsku dokumentaciju.

Članak 93. Ovim članom propisuje se mogućnost da sud u toku parnice zbog povrede prava na žigu, naloži da povrjeditelj prava dostavi podatke o izvoru i distributivnim kanalima robe ili usluga kojima se povrijeđuje pravo iz ovog Zakona. U skladu sa člankom 47. TRIPS-a i člankom 8. Direktive EU o provođenju prava predviđeni su podaci i situacije kada sud može naložiti da se dostave predmetni podaci.

Članak 94. Ovim članom regulirano je izvođenje dokaza. U skladu sa implementacijom odredbe članka 6. Direktive 2004/48, propisuje se da na zahtjev stranke koja je iznijela razumno dostupne dokaze dovoljne da potkrijepi svoje tvrdnje i koja je u prilog tih tvrdnji navela dokaze koji su pod kontrolom protivne strane, nadležni sudski organi mogu naložiti da suprotna strana dostavi dokaze. Takođe, sud može zahtjevati i dostavljanje bankarskih, financijskih ili poslovnih dokumenata koji su pod kontrolom suprotne strane, uz zaštitu povjerljivih informacija.

Članak 95. Ovim člankom propisana je mogućnost suda da, na zahtjev osobe protiv koga je pokrenut postupak za određivanje privremene mjere ili osiguranja dokaza, utvrdi odgovarajući novčani iznos kao sredstvo osiguranja na teret osobe koja je pokrenulo postupak.

Članak 96. Ovim novim člankom propisuje se da žig može biti predmet izvršenja, a ta činjenica se upisuje u Registar žigova na zahtjev stranaka ili nadležnog organa koji provodi postupak izvršenja. Izvršenje na žigu ima učinak prema trećim osobama nakon upisa u registar žigova. Člankom 24. Direktive 2015/2436 predviđeno je da žig može biti predmet izvršenja.

Članak 97. Ovim člankom se uređuje institut osporavanja žiga. Kada je prijava podnesena protivno načelu savjesnosti i poštenja, odnosno kada je žig registriran na osnovu takve prijave, ili prijave kojom je povrijeđena zakonska ili ugovorna obveza, osoba čiji je pravni interes time povrijeđen može zahtjevati od suda da ga proglasi za podnositelja prijave ili nositelja prava.

Članak 98. Ovim člankom propisuje se mogućnost za osporavanje žiga, odnosno prava iz prijave, kada druga osoba podnese prijavu ili registra žig na svoje ime za istu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga ako dokaže da je taj znak bio općepoznat u smislu članka 6. bis Pariške konvencije.

Članak 99. Ovim člankom se propisuje da kada se uspije u postupku osporavanja žiga, pravosnažnom sudskom odlukom praktično se utvrđuje nesavjesnost ranijeg nositelja prava, pa pravo koje je treća osobe stekla od ranijeg nesavjesnog podnositelja, odnosno nositelja žiga, prestaje danom upisa novog podnositelja prijave, odnosno nositelja žiga, u odgovarajući registar Instituta.

DIO DVANAESTI - CARINSKE MJERE

Članak 100. Uloga carinskih organa od velikog značaja za spriječavanje krivotvorenja. Ovim člankom regulira se podnošenje zahtjeva nositelja prava za privremeno zadržavanje robe od daljeg

puštanja u promet.

Članak 101. Ovim člankom uređuje se postupak nakon privremenog zadržavanja robe. Ukoliko carinski organ prilikom vođenja carinskog postupka pronađe robu koja odgovara opisu robe iz odluke nadležnog carinskog organa, ona će tu robu privremeno zadržati od daljnjeg puštanja u promet. Ovaj članak je u skladu sa člankom 50. TRIPS sporazuma.

Članak 102. Ovim člankom propisano je postupanje carinskih organa po službenoj dužnosti. Imajući u vidu da uvozom, izvozom ili tranzitom robe mogu da budu povrijeđena neka od prava na žigu, propisana je mogućnost da carinski organ privremeno zadrži puštanje te robe u promet. Propisane mjere ne primjenjuju se na manje količine robe namjenjene za privatnu i nekomercijalnu upotrebu koje se unose ili iznose kao dio osobnog prtljaga ili šalju u malim pošiljkama izuzete su od ovih odredaba.

Članak 103. Carinski postupak je skup pravnih pravila kojima se utvrđuju radnje i njihovi oblici koje carinski organi poduzimaju u primijeni materijalnopravnih pravila koja reguliraju carinski sustav jedne zemlje. U carinskom postupku u vezi sa robom kojima su povrijeđena prava na žig, primjenjuju i drugi carinski propisi.

DIO TRINAESTI - PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 104. Ovim se člankom propisuje prekršajna odgovornost za povredu prava žiga i prava iz prijave. Kaznena odgovornost za ova djela trebala bi biti propisana Kaznenim zakonom, a njihovo razlikovanje, kvalificirati ovisno od težine povrede žiga i stupnja društvene opasnosti. Sankcije se propisuju za pravne osobe, poduzetnike, odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičke osobe. Predviđene kazne su u skladu sa člankom 41. paragraf 1. TRIPS-a i člankom 3. paragraf 2. Direktive EU o sprovođenju prava, kojima se određuje da kazne moraju da predstavljaju faktor odvraćanja za potencijalne povrjeditelje prava. Prekršajni postupak je hitan.

Članak 105. Ovim člankom propisuje se mogućnost izricanja zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi koja koristi znak za obilježavanje dobara ili usluga u saobraćaju, a za koje je druga osoba podnijela prijavu ili ga je registrirala na njeno ime za obilježavanje istih ili sličnih dobara ili usluga.

Članak 106. Ovim člankom se uređuje inspeksijski nadzor u vezi s prekršajima kojima se povrijeđuju žigovi. Propisana je hitnost u postupanju inspeksijskih organa i nadležnost u postupaju protiv povrjeditelja prava i izricanju zakonom predviđenih mjera.

DIO ČETRINAESTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 107. Ovim člankom uređuju važnost žigova priznatih do početka važenja novog zakona.

Članak 108. Ovim člankom uređuju se postupci pokrenuti do primjene ovog Zakona.

Članak 109. Propisuje donošenje Provedbenog pravilnika, kojim se pobliže uređuju pitanja pobrojana u Zakonu, kao i da važeći Pravilnik ostaje na snazi do dana na stupanja na snagu novog Pravilnika.

Članak 110. Ovim člankom se propisuje da će ravnatelj Instituta u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona, podnijeti nadležnim institucijama prijedlog izmjena propisa kojima se uređuju pristojbe i naknade posebnih troškova u postupku stjecanja i održavanja žigova.

Članak 111. Ovim člankom se stavljaju van snage Zakon o žigu („Službeni glasnik BiH“, broj 53/10) i Pravilnik o postupku za priznanje žiga („Službeni glasnik BiH“, broj 105/10 i 91/16).

Članak 112. Ovim člankom se propisuje primjena međunarodnih ugovora i usklađivanje legislative BiH sa međunarodnim obvezama.

Članak 113. Ovim člankom propisuje jedinstvena primjena odredaba o ukidanju Povjerenstva za žalbe, s obzirom da je Nacrtom ovog Zakona predviđen prestanak rada tog tijela.

Članak 114. Ovim člankom propisuje se stupanje na snagu Zakona o žigu.

IV NAČELA NA KOJIMA SE ZAKON ZASNIVA

Načela na kojima se zasniva predloženi Zakon o žigu su: odgovornost, pouzdanost, pravna sigurnost, otvorenost i transparentnost, koja načela su i ključne odrednice dobre javne uprave. Implementiranje navedenih načela čini nas bližim europskom modelu javne uprave i javnog upravljanja.

V USKLAĐENOST ZAKONA SA EUROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

Prilikom preispitivanja osnovnih instituta važećeg zakona koji se odnose na žigove predlagatelj se rukovodio:

- rješenjima koje je WTO propisao za svoje članice u **Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva**) koji je stupio na snagu 1.1.1995. godine (u daljnjem tekstu: TRIPS),
- **Direktivom 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. jula 2006. o provođenju načela jednakosti i jednakih mogućnosti muškaraca i žena u pitanjima zapošljavanja i obavljanja zanimanja, Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. juna 2017. o žigu Europske unije,**
- **Uredba (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. juna 2013. u vezi sa carinskim provođenjem prava intelektualnog vlasništva i ukidanje Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003,**
- **Pariškom konvencijom za zaštitu industrijskog vlasništva,**
- **Singapurskim ugovorom o žigovnom pravu (*Singapore Trademark Law Treaty*) od 27.3.2006. godine,**
- **Ugovorom o žigovnom pravu (*Trademark Law Treaty*) iz 1994. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o žigovnom pravu),**
- **Madridskim sporazumom o međunarodnom registriranju žigova,**
- **Protokolom uz Madridski sporazumom o međunarodnom registriranju žigova i**
- **Zajedničkom rezolucijom Svjetske organizacije za zaštitu intelektualnog vlasništva o zaštiti općepoznatih znakova iz 1999. godine (u daljnjem tekstu: Zajednička rezolucija WIPO-a).**

VI PROCJENA FINANCIJCKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provođenje ovog Zakona pored sredstava koja su već osigurana za potrebe vršenja propisanih poslova postojećih državnih organa, nisu potrebna dodatna sredstva iz proračuna.

VI OPIS KONZULTACIJA VOĐENIH U POSTUPKU IZRADE ZAKONA

Primjenjujući kriterije navedne u Pravilima za konzultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, br. 5/17 i 87/23) utvrđeno je da nacrt Zakona o žigu nije imao značajnijeg utjecaja na javnost i da su se ispunile minimalne obveze u pogledu obavljanja konzultacija.

Institut je u periodu od 19.12.2023. godine do 18.1.2024. godine na platformi e Konzultacije. gov.ba izvršio javne konzultacije. U navedenom periodu Institut je zaprimio devet prijedloga na tekst nacrtu Zakona o žigu i dva prijedloga su usvojena i ugrađena u tekst Zakona. Zbirni odgovori na svaki od pristiglih prijedloga sastavni su dio Izvješća o provedenim konzultacijama.

VII PRIBAVLJENA MIŠLJENJA