

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev)

(COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD))

(2013/C 327/09)

Glavni poročevalec: **Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER**

Svet in Evropski parlament sta 15. oziroma 16. aprila 2013 sklenila, da v skladu s členom 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije Evropski ekonomsko-socialni odbor zaprosita za mnenje o naslednjem dokumentu:

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev)

COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD).

Strokovna skupina za enotni trg, proizvodnjo in potrošnjo, zadolžena za pripravo dela Odbora na tem področju, je mnenje sprejela 16. aprila 2013.

Zaradi nujnosti postopka je Evropski ekonomsko-socialni odbor na 491. plenarnem zasedanju 10. in 11. julija 2013 (seja z dne 11. julija) za glavnega poročevalca imenoval Bernarda HERNÁNDEZA BATALLERJA in mnenje sprejel s 116 glasovi za in 2 vzdržanima glasovoma.

1. Sklepi in priporočila

1.1 Glede na nedvomno gospodarsko vrednost blagovnih znamk in njihov pozitiven učinek na delovanje notranjega trga sedanji zakonodajni okvir na nadnacionalni ravni nikakor ni ustrezen. Predlog direktive v primerjavi s sedanjim stanjem, ko obstajajo razlike med zakonodajo EU in nacionalnimi zakonodajami, kljub vsemu pomeni napredek.

1.2 Zato EESO poziva k okrepitvi varstva pravic intelektualne lastnine, povezanih z zakonito uporabo blagovne znamke, in podpira čim večjo registracijo blagovnih znamk na ravni EU ter poziva Komisijo, naj podpre Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) pri njegovih nalogah nadzora spoštovanja teh pravic.

1.3 V zvezi s tem pravo Unije dodeljuje imetniku blagovne znamke tako izključno pravico uporabe v pridobitne namene ("ius utendi") kot tudi možnost, da tretjim stranem prepreči njeno uporabo s posnemanjem ali zlorabo značilnosti znamke ("ius prohibendi"). EESO poziva k sprejetju preventivnih ukrepov in odškodnin v zvezi s piratstvom, ki spodbujata konkurenčnost evropskih podjetij.

1.4 Vendar obstoječa zakonodaja EU ne določa natančno pogojev, pod katerimi lahko imetnik blagovne znamke izvaja ukrepe, potrebne za preprečevanje takšnih dejanj.

1.5 Celotni proces usklajevanja bi moral v prihodnjih letih privedi do usklajene zakonodaje blagovnih znamk in pravilnika

EU o blagovnih znamkah, ki naj bi med drugim omogočil oblikovanje prožnega, enotnega in stroškovno učinkovitega postopka, ki bi zainteresiranim omogočal prostovoljno registracijo blagovnih znamk, s čimer bi se odpravile razlike med posameznimi zakonodajami, ki trenutno obstajajo.

1.6 EESO bi moral v zakonodajnem postopku sprejemanja vseh zakonodajnih aktov v zvezi z intelektualno lastnino odigrati aktivno vlogo; zato izraža obžalovanje, da mu predlog spremembe direktive o blagovni znamki Skupnosti ni bil predložen v posvetovanje.

1.7 EESO izraža upanje, da bo v prihodnje obstajal sistem, ki bo podjetjem in posameznikom zagotavljal enotno zaščito blagovnih znamk.

2. Uvod

2.1 Na mednarodni ravni je zakonodaja blagovnih znamk urejena s Konvencijo za varstvo industrijske lastnine, podpisano v Parizu 20. marca 1883, nazadnje revidirano v Stockholmu 14. julija 1967 in spremenjeno 28. septembra 1979 ⁽¹⁾ (v nadaljnjem besedilu "Pariška konvencija").

2.2 V skladu s členom 19 Pariške konvencije si države, za katere konvencija velja, pridružujejo pravico, da med seboj ločeno sklepajo posebne sporazume o industrijski lastnini.

⁽¹⁾ Zbirka pogodb Združenih narodov, vol. 828, n° 11851.

2.3 Ta določba je podlaga za sprejetje *Sporazuma iz Nice* (v nekaterih prevodih: "Nicejskega" sporazuma, op. prev.) o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk, sprejetega na diplomatski konferenci v Nici 15. junija 1957, nazadnje revidiranega v Ženevi 13. maja 1977 in spremenjenega 28. septembra 1979 ⁽²⁾. Klasifikacijo iz Nice revidira vsakih pet let odbor strokovnjakov.

2.4 V skladu z zbirko podatkov Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) med državami članicami Unije samo Ciper in Malta nista pogodbenici *Sporazuma iz Nice*, vendar obe uporabljata klasifikacijo iz Nice.

2.5 Zaščita blagovnih znamk je v bistvu teritorialna, saj gre za lastninsko pravico, ki varuje neko blagovno znamko na določenem ozemlju.

2.5.1 Na ravni primarnega prava Unije zaščito intelektualne lastnine ureja člen 17(2) Listine EU o temeljnih pravicah.

2.5.2 Člen 118 PDEU tudi določa: "Pri vzpostavitvi ali delovanju notranjega trga Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita ukrepe za uvedbo evropskih pravic intelektualne lastnine, da se zagotovi enotno varstvo pravic intelektualne lastnine v vsej Uniji in vzpostavi centralizirana ureditev na ravni Unije na področju potrjevanja, usklajevanja in nadzorovanja."

2.6 V EU soobstajata zaščiti nacionalne blagovne znamke in blagovne znamke EU. Imetnik nacionalne znamke lahko uveljavlja pravice iz te znamke v državi članici, po zakonodaji katere je blagovna znamka zaščiten. Imetniki blagovne znamke EU lahko uveljavljajo svoje pravice v vseh 28 državah članicah, ker te znamke veljajo na celotnem ozemlju EU.

2.7 Zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami so bile delno usklajene z Direktivo 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988, pozneje kodificirano kot Direktivo 2008/95/ES.

2.8 Ob tem – in v povezavi z nacionalnimi sistemi blagovnih znamk – je Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o blagovni znamki EU, kodificirana kot Uredba (ES) št. 207/2009, vzpostavila samostojen sistem za registracijo pravic enotnih pravic, ki imajo enak učinek v vsej EU. V zvezi s tem je bi ustanovljen Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT), ki je pristojen za registracijo in upravljanje blagovnih znamk EU.

2.9 V zadnjih letih je Komisija začela javne razprave o intelektualni lastnini, pri katerih je sodeloval EESO. Leta 2011 je napovedala revizijo sistema blagovnih znamk v Evropi, da bi ga tako na ravni EU in na nacionalni ravni posodobili ter ga napravili kot celoto bolj učinkovitega in skladnega.

2.10 V resoluciji z dne 25. septembra 2008 o celovitem evropskem načrtu za preprečevanje ponarejanja in piratstva je Svet zahteval revizijo Uredbe (ES) št. 1383/2003 o carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice ⁽³⁾. EESO izraža upanje, da bo prišlo do izboljšav pravnega okvira za krepitev zaščite pravic intelektualne lastnine v carinskih organih in za zagotovitev ustrezne pravne varnosti.

2.11 Evropski sistem blagovnih znamk temelji na načelu soobstoja in dopolnjevanja med zaščito blagovnih znamk na nacionalni in na evropski ravni.

2.12 Medtem ko Uredba o evropskih blagovnih znamkah vzpostavlja celovit sistem, ki zajema vsa vprašanja materialnega prava in postopkov, je sedanja stopnja zakonodajnega približevanja, zagotovljena z Direktivo, omejena le na izbrane določbe materialnega prava. Zato se predlog zavzema za to, da bi bila materialna pravila v bistvu podobna in vsaj glavne postopkovne določbe združljive.

2.13 Cilj tega predloga je spodbuditi inovacije in gospodarsko rast, in sicer tako, da bi bili sistemi za registracijo blagovnih znamk po vsej EU dostopnejši in učinkovitejši za podjetja, z zmanjšanjem stroškov in zapletenosti ter z večjo hitrostjo, predvidljivostjo in pravno varnostjo.

2.14 Konkretni cilji te pobude za prenovitev direktive so:

— posodobiti in izboljšati veljavne določbe direktive, in sicer s spremembami zastarelih določb, ter povečati pravno varnost in podrobno opisati pravice iz blagovnih znamk glede njihovega obsega in omejitev;

— doseči močnejše približevanje nacionalnih zakonskih določb in postopkov v zvezi z blagovnimi znamkami, da se doseže večja usklajenost s sistemom Skupnosti, in sicer z:

a) dodajanjem novih določb materialnega prava in

b) vključitvijo glavnih postopkovnih pravil v direktivo, v skladu z določbami Uredbe, vključno s primeri, ki z vidika uporabnikov zaradi obstoječih razlik povzročajo velike težave, in kjer je takšna uskladitev neizogibno potrebna za oblikovanje usklajenega in komplementarnega sistema za zaščito blagovnih znamk v Evropi;

— olajšanjem sodelovanja med uradi držav članic in UUNT, da se spodbudi približevanje praks in razvoj skupnih orodij, in sicer tako, da se v ta namen uvede ustrezna pravna podlaga.

⁽²⁾ Zbirka pogodb Združenih narodov, vol. 818, n° I-11849.

⁽³⁾ UL L 196, 2.8.2003, str. 7.

2.15 Predlagana direktiva si na eni strani prizadeva posodobiti in izboljšati obstoječe določbe, ki se nanašajo na naslednja področja:

- opredelitev blagovne znamke, ki pa dopušča možnost registracije blagovnih znamk, ki so lahko predstavljene s tehnološkimi sredstvi, ki dajejo zadovoljiva jamstva;
- pravice, ki jih podeljuje blagovna znamka v skladu s členoma 10 in 11, se podeljujejo ne glede na prejšnje pravice; primeri dvojne identitete; uporaba za poimenovanje podjetja ali kot trgovska oznaka; uporaba v primerjalnem oglaševanju; pošiljke komercialnih ponudnikov; blago, vneseno na carinsko območje; pripravljalni akti in omejitve učinkov blagovne znamke.

2.16 Poleg tega si predlog prizadeva za tesnejše približevanje materialnega prava z zaščito geografskih označb in tradicionalnih poimenovanj, zaščito blagovnih znamk, ki imajo ugled, s poudarkom na pravici iz blagovnih znamk kot predmetov premoženja, ki je lahko predmet prenosa lastninske pravice, in z ureditvijo kolektivnih blagovnih znamk.

2.17 Uskladitev glavnih postopkovnih pravil obsega imenovanje in klasifikacijo proizvodov in storitev, preverjanje po uradni dolžnosti, pristojbine, postopek ugovora, neuporabo kot način obrambe v postopku ugovora, postopek za razveljavitev ali razglasitev ničnosti in neuporabo kot način obrambe v postopku za razglasitev ničnosti.

2.18 Poleg tega je namen predloga olajšanje sodelovanja med uradi; kot dopolnilo pravnega okvira sodelovanja, predlaganega v okviru pregleda Uredbe, člen 52 določa pravno podlago za olajšanje sodelovanja med UUNT in uradi za intelektualno lastnino v državah članicah.

3. Splošne ugotovitve

3.1 EESO pozdravlja predlog direktive Evropske komisije, ki prihaja v še toliko primernejšem trenutku z ozirom na svetovne gospodarske razmere, za katere sta značilni izjemna konkurenčnost in pešanje gospodarstva v Evropi.

3.1.1 V tem pogledu blagovne znamke prispevajo po eni strani k ustvarjanju poslovne vrednosti in zvestobe odjemalcev strank, po drugi pa k zaščiti potrošnikov.

3.1.2 Slednji vidik je v tem kontekstu zelo pomemben iz več razlogov:

- prvič, ker zaščita blagovnih znamk zmanjšuje stroške, ki jih imajo potrošniki zaradi iskanja;
- drugič, ker zagotavlja dosledno raven kakovosti, kar od proizvajalca zahteva, da skrbi za vsebino izdelka ali storitve;

- tretjič, ker zahteva naložbe v izboljšave in inovacije, kar krepi zaupanje potrošnikov v poslovanje.

3.2 Predlagana direktiva bo pomembno izboljšala trenutni pravni okvir zakonodaje držav članic s treh vidikov:

- poenostavila bo sisteme za registracijo blagovnih znamk v vsej EU, kar bo znižalo stroške in povečalo hitrost postopkov;
- zagotovila bo pravno varnost z izboljšano komplementarnostjo med nacionalnimi in nadnacionalnimi pravili na tem področju ter usklajevanja med pristojnimi organi;

- povečala bo stopnje zaščite intelektualne lastnine, v glavnem s pojasnitvijo ureditve, ki se nanaša na blago v tranzitu, vključitvijo novih meril za registracijo, kot so na primer zvočne blagovne znamke, in nekaterimi pojasnitvami v zvezi z zaščito geografskih označb ali jezikov, ki niso jeziki EU.

3.3 Glede na gospodarski, tržni in pravni razvoj bo tudi vključila pomembne novosti, kot sta opredelitev blagovne znamke, tako da bo mogoča predstavitev s sredstvi, ki niso grafična, in natančnejša opredelitev blagovne znamke, dopuščala pa bo tudi možnost registracije blagovnih znamk, ki jih je mogoče predstaviti s tehnološkimi sredstvi, ki zagotavljajo zadovoljiva jamstva.

3.4 Pozdraviti je mogoče namero za doseganje večjega približevanja materialnega prava, k čemur sodijo dodajanje zaščite geografskih označb in tradicionalnih izrazov, zaščita blagovnih znamk, ki imajo ugled, ter obravnava blagovnih znamk kot predmetov premoženja, kot sta prenos ali stvarnopravna pravica, in bistveni vidiki tržne uporabe blagovnih znamk. Predlog, da se v direktivo vključijo kolektivne blagovne znamke in garancijske znamke, je zelo pomemben tako za podjetja kot za potrošnike.

3.5 EESO poleg tega pozdravlja uskladitev temeljnih postopkovnih pravil, saj bi s tem v skladu z načeli, ki jih je opredelilo Sodišče EU, vzpostavili skupna pravila za določitev in klasifikacijo blaga in storitev ter preizkus po uradni dolžnosti, ugovorni postopek in razveljavitev ali ugotovitev ničnosti.

3.6 EESO tudi pozitivno ocenjuje dejstvo, da je priprava predloga direktive potekala ob veliki publiciteti in z močno vključenostjo zadevnih sektorjev civilne družbe.

3.7 Vendar pa je treba obravnavanemu predlogu tudi do neke mere ugovarjati, ne glede na določbe predloga za spremembo obstoječe Uredbe (ES) št. 207/2009, ki je uvedla samostojen sistem za registracijo enotnih pravic in tvori zakonodajni sveženj s predlagano direktivo.

3.8 V zvezi s tem Odbor izraža začudenje, da mu predlog o spremembi omenjene uredbe o blagovni znamki Skupnosti (COM(2013) 161 final z dne 27. marca 2013) ni bil predložen v pripravo svetovalnega mnenja.

3.9 Glede na to, da ima to neposredni učinek na delovanje notranjega trga (člen 118 PDEU) in na raven varstva potrošnikov (člen 169 PDEU), je potrebna kontekstualna in skladna razlaga določb Pogodb, ki EESO izrecno podeljujejo posvetovalno vlogo na teh področjih in zahtevajo obvezno udeležbo EESO v zakonodajnem procesu za sprejetje tega akta.

3.10 V zvezi s tem pravo Unije dodeljuje imetniku blagovne znamke tako izključno pravico uporabe v pridobitne namene ("*ius utendi*") kot tudi možnost, da tretjim stranem prepreči njeno uporabo s posnemanjem ali zlorabo značilnosti znamke ("*ius prohibendi*") – člen 9 Uredbe (ES) št. 207/2009.

3.11 Vendar obstoječa zakonodaja EU ne določa natančno pogojev, pod katerimi lahko imetnik blagovne znamke izvaja ukrepe, potrebne za preprečevanje takšnih dejanj.

3.11.1 Čeprav predlagana direktiva bistveno razširja število okoliščin, ki imetniku blagovne znamke dopuščajo, da tretjim stranem prepove njeno uporabo (člen 10), in celo uvaja novo določbo o kršitvah pravic imetnika s predstavitvijo, embalažo ali drugimi sredstvi (člen 11), ali njeno zlorabo s strani agenta ali predstavnika imetnika (člen 13), je natančna določitev področja uporabe zakonodaje še naprej odvisna od presoje pristojnega sodnika, če sproži sodni postopek prizadeta stran.

3.11.2 Torej bo o tem, ali obstaja verjetnost zamenjevanja ali zlorabe zaščitene blagovne znamke s strani tretjih, presojal vsak posamezen sodni organ in, če bo ugotovil, da ta verjetnost obstaja, bo določil tudi ustrezno odškodnino za imetnika znamke, odvisno od njegovega zahtevka.

3.11.3 Zato predlagana direktiva ne zagotavlja enotne zaščite za pravice imetnika blagovne znamke ali pravice potrošnikov, kadar so lahko prizadeti zaradi zlorabe ali goljufive uporabe blagovne znamke.

3.12 Komplementarnost med nacionalnimi in nadnacionalnim sistemom zaščite blagovnih znamk zato prinaša jasno tveganje, da takšna zaščita ne bo kolikor mogoče učinkovita in hitra, kot je predvideno v ciljih predlagane direktive.

3.12.1 Tako na primer ni nobenega zagotovila, da bodo presežene nacionalne razlike, ki izhajajo iz nepravilnega prenosa določb Direktive 2004/48/ES (o spoštovanju pravic intelektualne lastnine), v zvezi z ukrepi za zagotavljanje

— preprečevanja nadaljnjih kršitev, vključno z morebitnim uničenjem blaga in sredstev, uporabljenih pri njegovi izdelavi, in izrekanja periodičnih denarnih kazni;

— plačila odškodnine za povzročeno škodo ali možnost objave ustrezne sodbe.

3.12.2 Ta pravna negotovost bo še večja v primerih kršitev pravic imetnika blagovne znamke v več državah članicah.

3.13 To je še toliko huje, ker predlog direktive sam vsebuje nekatere okoliščine, ki povečujejo kompleksnost zaščite.

3.13.1 Tako na primer člen 4(3) (razlogi za zavrnitev ali neveljavnost) navaja: "Blagovna znamka se lahko razglasi za neveljavno, kadar prijavitelj vloži prijavo za registracijo blagovne znamke v slabi veri. Država članica lahko tudi zagotovi, da se taka blagovna znamka ne registrira."

3.14 Ker po mnenju Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) "odsotnosti namena uporabe ni mogoče šteti za razlog za slabo vero", se zastavlja vprašanje: kateri organ bo določil enotna merila, na podlagi katerih bodo pristojni ocenjevalci lahko presojali, ali obstajajo drugi razlogi, ki kažejo na ravnanje v slabi veri?

3.15 Ta zakonodajna vrzel je paradoksalna, če jo primerjamo z novo določbo člena 10(5) predlagane direktive, ki imetniku registrirane blagovne znamke daje pravico, da tretjim stranem prepreči vnašanje izdelkov z ozemelj, ki niso del carinske unije, čeprav se tam ne smejo prosto dajati v promet. Zato predlog v tem pogledu ni v skladu s trenutno sodno prakso Sodišča EU v zvezi z blagom v tranzitu (sodbi C-446/09 in C-495/09, Philips in Nokia) in razveljavlja vsakršno domnevo ali dokaz o dobri veri, v kateri bi lahko delovale zadevne tretje strani ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Člen 10(5) predlagane direktive navaja: "Imetnik registrirane blagovne znamke ima tudi pravico, da tretjim osebam prepreči vnos blaga v okviru trgovske dejavnosti na carinsko območje države članice, kadar je blagovna znamka tam registrirana, vendar ni dana v promet, kadar tako blago, vključno z embalažo, prihaja iz tretjih držav in je označeno z nedovoljeno blagovno znamko, ki je enaka registrirani blagovni znamki za tako blago, ali katerega osnovnih značilnosti ni mogoče razlikovati od take navedene blagovne znamke." Gre skratka za vzpostavitev močnega mehanizma proti ponarejanju blaga, proizvedenega zunaj EU, kar tretjim stranem onemogoča, da bi se okoriščale s pravno fikcijo, po kateri blago v tranzitu ne vstopa na carinsko območje EU.

3.16 Po drugi strani bi se preprečevanje in preganjanje drugih vrst nezakonitih tržnih praks nedvomno okrepilo, če bi predlog direktive določal posebno pravno podlago, ki bi Evropski komisiji dala pristojnost za okrepitev ukrepov prek sodelovanja z oblastmi tretjih držav, kjer so te poslovne prakse razširjene in sistematične.

3.17 Ne zadošča niti določba člena 45(1) predlagane direktive, ki na splošno določa, da morajo države članice pred svojimi uradi zagotoviti učinkovit in hiter upravni postopek ugovora v zvezi z registracijo prijave blagovne znamke na podlagi razlogov iz člena 5. Treba bi bilo bolje opredeliti naravo tega postopka in normativno določiti razumen rok, v katerem morajo pristojni nacionalni organi ukrepati skladno s členom 41(1) Listine EU o temeljnih pravicah (pravica do dobre uprave).

3.18 Podobno razlogi učinkovitosti in predvidljivosti, povezani z nadnacionalno zaščito imetnikov pravic blagovnih znamk, zahtevajo pregled vsebine drugih določb predlagane direktive, kot sta člena 44 in 52. V zvezi s prvim, ki določa stopnje (splošne) dodatne pristojbine za vsak dodaten razred izdelkov in storitev poleg prvega razreda, ki se vključijo v

pristojbine za prijavo začetne registracije, bi bilo treba določiti najvišje stopnje za take pristojbine.

3.19 Po drugi strani pa bi bilo treba v zvezi s členom 52, ki predvideva sodelovanje med državami članicami in UUNT za spodbujanje približevanja praks in orodij ter doseganje skladnih rezultatov pri pregledu in registraciji blagovnih znamk, uvesti posebno določbo, ki bi v skladu s členom 291(2) PDEU Komisiji podelila izvedbena pooblastila za sprejetje zavezujočega "kodeksa vedenja".

3.20 Upravno sodelovanje med UUNT in ustreznimi nacionalnimi uradi je v skladu s členom 197 PDEU treba šteti za zadevo skupnega interesa. Na tem področju bi bilo zlasti koristno omogočiti izmenjavo informacij in osebja ter spodbujati programe usposabljanja in v ta namen določiti javna proračunska sredstva.

3.21 Celotni proces usklajevanja bi moral v prihodnjih letih privedi do usklajene zakonodaje blagovnih znamk in pravilnika EU o blagovnih znamkah, ki naj bi med drugim omogočil oblikovanje prožnega, enotnega in stroškovno učinkovitega postopka, ki bi zainteresiranim omogočal prostovoljno registracijo blagovnih znamk.

V Bruslju, 11. julija 2013

Predsednik
Evropskega ekonomsko-socialnega odbora
Henri MALOSSE
