

6. april 2016

Po elektronski pošti na: natasa.blazko@gov.si

ga. Nataša Blažko
Ministrstvo za zdravje
Direktorat za javno zdravje
Štefanova 5
1000 Ljubljana

Spoštovana ga. Blažko,

ZADEVA: Komentarji INTA na Vabilo Ministrstva za zdravje RS z dne 4.3.2016 k javni razpravi Predloga Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov 2016 ("Predlog ZOUTI ")

The International Trademark Association (INTA) je globalno združenje imetnikov znamk in strokovnjakov, katerega namen je podpora pravicam iz znamk in povezanim pravicam intelektualne lastnine, da bi se s tem zaščitili potrošniki ter da bi se spodbujalo pošteno in učinkovito trgovanje. Primarna strateška usmeritev združenja INTA je zavzemanje za odločno uveljavljanje stroge zakonodaje, ki ščiti pravice iz znamk, zato da bi: (1) imetniki pravic iz znamk lahko tržili svoje blago in storitve z zaupanjem ter ščitili potrošnike pred ponaredki in nepooblaščenimi izdelanimi produkti; ter (2) da bi se potrošniki in uporabniki lahko zanesli na znamke in s tem razlikovali izvor blaga in storitev na trgu.

Naše združenje šteje več kot 6.700 imetnikov znamk in profesionalnih pravnih družb, in sicer iz vseh tržnih in industrijskih panog v 190 državah sveta, vključno s Slovenijo in vsemi državami članicami EU. Združenje INTA ima sedež v New Yorku ter pisarne v Shanghaju, Bruslju in v Washingtonu ter predstavništva v Ženevi in v New Delhiju.

Združenje INTA pošilja to vlogo v imenu vseh njenih članov ter samo v zvezi s potencialnimi posledicami za pravice iz znamk ter se ob tem ne opredeljuje do vprašanj javnega zdravja v povezavi z uporabo tobačnih izdelkov.

Pregled pripomb

Znamke predstavljajo bistven vidik svetovne ekonomije in imajo pomembno funkcijo na evropskem trgu. Znamke se uporabljajo skoraj na vseh vrstah izdelkov in označujejo poreklo blaga ter potrošnikom zagotavljajo doslednost v kvaliteti blaga. Poleg tega, da znamke predstavljajo

pomemben vidik potrošnikovega vsakodnevnega življenja, so znamke ekonomsko izjemnega pomena, saj pripomorejo trgovanju ter spodbujajo inovativnost in konkurenco. **Industrije, ki so tesno odvisne od znamk, predstavljajo 23,5 % vseh neposrednih zaposlitev v Sloveniji in predstavljajo 32,5 % slovenskega BDP¹.** Učinkovita zaščita pravic iz znamk je torej ključnega pomena za zaščito potrošnikov in poslovne skupnosti.

Združenje INTA opozarja zoper zakonodajo, ki prepoveduje ali znatno omejuje uporabo znamk in onemogoča, da bi se izpolnjevale njihove funkcije na trgu, in sicer na škodo potrošnikov, imetnikov znamk in konkurence kot takšne.

Skladno s tem združenje INTA nasprotuje prepovedi uporabe znamk preko popolne standardizacije embalaže (t.j. enotne embalaže), kot to predlaga slovenski predlog ZOUTI. Združenje INTA je predvsem zaskrbljeno glede členov 15 do 21 predlaganega zakona, ki dopuščajo preveč prostora za različne interpretacije ali pa določajo, da dodatne pogoje določi pristojni Minister/Ministrica za zdravje, kar bi lahko pripeljalo do nadaljnjih omejitev pravic iz znamk.

Medtem, ko bi enotna embalaža še vedno dovoljevala uporabo besednih znamk na embalaži, bi omejila uporabo teh besednih znamk na predpisano unificirano obliko, kar pa ne odgovarja mišljeni registrirani grafični obliki blagovnih znamk. Poleg tega bi enotna embalaža onemogočila imetnikom znamk uporabo katerekoli druge oblike njihovih registriranih znamk ter oblikovnih elementov, kar bi lahko med potrošniki povzročalo zmedo.

Združenje INTA je vložilo pripombe², s katerimi je poudarilo svoje zadržke in skrbi glede enotne embalaže tudi takrat, ko so se pojavili podobni predlogi v drugih državah, vključno z Avstralijo, EU, Izraelom, Tajsko in Združenim kraljestvom.

Združenje INTA daje tudi naslednje konkretne pripombe na slovenski predlog tobačnega zakona:

1. Slovenski predlog ZOUTI je v nasprotju z Uredbo o znamki Evropske unije in Uredbo o modelu Skupnosti. Poleg tega omejuje različne funkcije znamk v Sloveniji ter spodkopava načela notranjega trga EU.
2. Slovenski predlog ZOUTI krši temeljne pravice imetnikov znamk ter potrošnikov, ki jih ti imajo na podlagi prava EU. Enotna embalaža predstavlja omejitev lastninskih pravic, ki jih ti imajo na podlagi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ("Listina")³, sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice ("ESČP") na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah ("Evropska konvencija")⁴ in Zakona o industrijski lastnini ("ZIL-1")⁵. Predlog ZOUTI poleg tega omejuje pravico do svobode komercialnega izražanja.

¹ https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/executive_summary/executive%20summary-sl.pdf

² Glej <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/Testimony.aspx>

³ Glej 17(2) člen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

⁴ ESČP, *Anheuser-Busch v. Portugal*, z dne 11.1.2007, odstavek 72: "Ob upoštevanju zgoraj navedenih odločitev se Velika Zbornica strinja z odločitvo Zbornice, da se 1. člen Protokola št. 1 uporablja tudi za pravice intelektualne lastnine kot takšne."

⁵ Člen 47. Zakona o industrijski lastnini z dne 23.5.2001 (ZIL-1-UPB3) izrecno navaja: "Znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice po tem zakonu."

3. Predlog ZOUTI predstavlja nevaren precedens za druge izdelke in industrije.
4. Predlog ZOUTI tvega povečanje nezakonitega trgovanja.
5. Predlog ZOUTI je v nasprotju z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi kot sta Sporazum svetovne trgovinske organizacije o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) in Pariška konvencija o zaščiti pravic industrijske lastnine.

Konkretne pripombe

1. Predlog ZOUTI krši uredbo o znamki EU in modelu Skupnosti in omejuje funkcije znamk v Sloveniji

Predlog ZOUTI neposredno krši Uredbo o znamki EU (EUTMR)⁶ in Uredbo o modelu Skupnosti (CDR)⁷ ter spodkopava načela skupnega notranjega trga, ki jih ti uredbi uveljavljata. V skladu z drugim odstavkom 1. člena EUTMR, ima znamka EU unitarni značaj. To pomeni, da mora imeti znamka EU enak učinek v celotni EU in da njena uporaba ne sme biti prepovedana, razen če je prepovedana za celotno EU. Drugi odstavek 1. člena Uredbe o modelu Skupnosti določa enako za model Skupnosti. Predlog ZOUTI bi prepovedal uporabo mnogih znamk EU in modelov Skupnosti v samo eni državi članici, torej v Sloveniji, kar je v neposrednem nasprotju z drugim odstavkom 1. člena obeh Uredb.

Znamke EU in modeli Skupnosti so pomembni instrumenti notranjega trga. Uvodna navedba št. 2 Uredbe o znamki EU opisuje namen znamke EU kot sledi:

“...spodbujati skladen razvoj gospodarskih dejavnosti in neprekinjeno in uravnoteženo širitev z izpopolnjevanjem notranjega trga, ki ustrezno deluje in ima podobne pogoje kot nacionalni trg. ... naj blagovne znamke, ki omogočajo razlikovanje proizvodov in storitev podjetij na enak način v vsej Skupnosti, ne glede na meje, spadajo med pravne instrumente, ki so na voljo podjetjem.”

Uvodna navedba št. 4 nadalje pojasnjuje:

“...Za začetek neomejene gospodarske dejavnosti so potrebne na celotnem notranjem trgu v korist podjetij blagovne znamke, ki jih ureja enotno pravo Skupnosti, neposredno uporabljivo v vseh državah članicah.”

Enotna embalaža, ki bi jo uvedla ena od držav članic torej neposredno spodkopava namen, ki naj bi ga imela znamka EU na skupnem notranjem trgu in zaradi katerega je bila znamka EU ustvarjena. Predlog ZOUTI bo z uvajanjem enotne embalaže, ki presega standardizirano embalažo, zahtevano z Direktivo o tobačnih izdelkih, povzročil, da bodo morali imetniki znamk priskrbeti drugačno embalažo v Sloveniji kot v drugih državah članicah EU, s tem pa bo ustvaril

⁶ Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1459842182742&uri=CELEX:32009R0207>), spremenjena z Uredbo (EU) št. 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_341_R_0004&from=EN)

⁷ Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32002R0006>).

posebne nacionalne pogoje, ki bodo bistveno vplivali na prosto gibanje blaga znotraj EU kot celote.

Poleg tega bo enotna embalaža, ki bi bila uvedena na nacionalni ravni, izkrivila konkurenco med znamkami znotraj skupnega trga EU s tem, da bo odstranila ali omejila mnoge elemente, ki jih proizvajalci uporabljajo, da bi dosegli razlikovanje svojih izdelkov od izdelkov drugih proizvajalcev. Predlog zakona zmanjšuje razlikovanje med embalažo, izdelki in znamkami ter omejuje zmožnost proizvajalcev pri uvajanju novosti glede izdelkov samih ali njihove embalaže.

To bo pripeljalo do zmanjšanja konkurence in uvedlo večje ovire za vstop na trg, saj je novim znamkam vedno težje vstopiti na trg brez možnosti razlikovanja od že obstoječih znamk. Tako zmanjšanje razlikovanja med znamkami kot tudi težave novih znamk pri vstopu na trg, so bile omenjene kot pričakovane posledice uvedbe enotne embalaže, ki jih je navedla Komisija EU v svoji oceni vpliva nove zakonodaje⁸. Združenje INTA je prepričano, da morajo proizvajalci uživati vse koristi normalne uporabe svojih znamk, da bi lahko medsebojno konkurirali ter da morajo imeti enako pravico do tega v vseh državah članicah EU.

Zmanjšanje razlikovanja med znamkami prav tako vpliva na potrošnike. Znamke niso zgolj imena in logotipi, ampak lahko varujejo tudi barve ali obliko in dizajn embalaže (t.i. "trade dress"). Vsak grafični element, ki lahko pripomore k razlikovalnosti izdelka, je lahko registriran kot znamka in s tem bistveno pripomore k lažji potrošnikovi odločitvi, saj mu omogoča razlikovanje enega izdelka, ki ga pozna in mu zaupa, od drugega, ki pripada drugi družbi. Predlog ZOUTI, če bo sprejet, bi razlikovanje med znamkami občutno otežil in s tem omejil potrošnikovo možnost kupiti izdelek, ki ga želijo.

Znamke tudi omogočajo določitev izvora blaga in/ali storitev ter potrošnikom zagotavljajo doslednost v kvaliteti izdelka in ustrezno odgovornost proizvajalca. Te osnovne funkcije ne bi bilo možno izvajati, v kolikor bi bilo registrirane znamke prepovedano uporabljati na embalaži ali če bi te znamke bile dovoljene zgolj v predpisani, standardizirani obliki, ki ne ustreza mišljeni slikovni obliki, v kateri je znamka registrirana.

Odvzem te funkcije znamki predstavlja kršitev načel in prava skupnega trga EU. Sodišče EU (CJEU) je že večkrat poudarilo, da so znamke:

*"bistven element v sistemu neukriviljene konkurence, ki jo Pogodba želi ustvariti in ohraniti. V takšnem sistemu mora biti podjetje zmožno ohraniti svoje stranke zaradi kvalitete njegovega blaga in storitev, kar je možno zgolj, če obstaja distinktivna znamka, ki postrošnikom omogoča identificiranje tega blaga in storitev. Da bi znamka lahko izvedla to funkcijo mora nuditi jamstvo, da je vse blago, ki je z njo označeno, izdelano pod kontrolo enega podjetja, ki je odgovorno za kvaliteto blaga."*⁹

⁸ Komisija EU, Ocena učinka, Spremeni dokument k predlogu nove direktive Evropskega parlamenta in Sveta: SWD(2012) 452 končna verzija, strani 92 in 93 (http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_ia_en.pdf). Povzetek ocene učinka v slovenskem jeziku (http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2012/0453/COM_SWD%282012%290453_SL.pdf)

⁹ Glej, *inter alia*, SEU zadeva C-10/89, SA CNL-SUCAL NV proti HAG GF AG, [1990] ECR I-03711, točka 13.

Kot je Sodišče EU ugotovilo, znamke opravljajo tudi druge funkcije, kot je sporočilnost¹⁰, namenjena obveščanju potrošnikov¹¹ in investiranju¹². Vse te funkcije so v skladu z mnenjem generalnega pravobranilca Sodišča EU "vrednote, ki zahtevajo zaščito kot takšne"¹³, vendar jih predlog ZOUTI povsem spregleda.

2. Predlog ZOUTI krši temeljne pravice imetnikov znamk in potrošnikov po pravu EU

Kot prvo, predlog ZOUTI bo dejansko imetnikom znamk odvzel njihove lastninske pravice. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je potrdilo, da pravice intelektualne lastnine, vključno s pravicami iz znamk, spadajo med pravice do lastnine¹⁴. Lizbonska pogodba pa določa, da Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) predstavlja temeljno načelo prava Unije¹⁵. Člen 47 Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1) prav tako izrecno navaja: "Znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice po tem zakonu."¹⁶ Enotna embalaža bi imetnikom znamk odvzela njihovo lastninsko pravico do uveljavljenih pravic iz znamk. V skladu z navedenim bi enotna embalaža kršila pravico do lastnine, ki je zaščiten s 17. členom Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in 1. členom Protokola 1 k EKČP. Zato bi neuspeh pri zaščiti pravic intelektualne lastnine predstavljal kršitev načel Pogodbe o EU.

Kot je že leta 1979 pojasnil generalni pravobranilec Sodišča EU Capotorti v znanem primeru Hauer,¹⁷ je pri presoji ali poseganje v lastninsko pravico predstavlja njeno omejevanje potrebno upoštevati "obseg v katerem so prepovedi ... prekludirale ... uživanje pravice" in "obseg ekonomskega žrtvovanja osebe, zoper katero so ti ukrepi izvedeni" ter ali je lastninska pravica "prikrajšana za kakršnokoli ekonomsko vrednost". ESČP je prav tako ugotovilo, da poseganje v lastninsko pravico predstavlja omejevanje te pravice, kadar ukrepi odvzamejo "ves pomen uporabi zadevne pravice".¹⁸

Predlog ZOUTI bo povzročil, da bodo prizadete znamke brez pomena. Imetniki tobačnih znamk bodo prikrajšani za vse priznane funkcije znamk, vključno s funkcijo zagotavljanja identitete izvora označenega blaga ali storitev strankam ali končnim uporabnikom, kar predstavlja osnovno funkcijo znamke.¹⁹ Prizadete znamke ne bodo mogle opravljati katerokoli izmed njihovih funkcij, saj jih ne bo moč uporabljati.

Člen 12 EU Direktive o znamkah izrecno določa:

¹⁰ Glej, na primer, zadeva C-487/07, *L'Oreal proti Bellure*, [2009] ECR I-05185, točka 58.

¹¹ Združeni zadevi C-236/08 v C-238/08, *Google et. al.*, [2010] ECR I-02417, točka 91.

¹² Glej, na primer, zadeva C-487/07, *L'Oreal proti Bellure*, točka 58; združeni zadevi C-236/08 v C-238/08, *Google et. al.*, točka 91; zadeva C-323/09, *Interflora*, [2011] ECR I-08625, točka 39.

¹³ Mnenje generalnega pravobranilca Jacobsa z dne 29.4.1997, zadeva C-337/95, *Christian Dior*, [1997] ECR I-06013, točka 41.

¹⁴ Glej sodno prakso ESČP "Anheuser Bush proti Portugalski, GC 73049/01, sodba z dne 11.1.2007.

¹⁵ Člen 6(3) PEU.

¹⁶ Glej tudi 4. poglavje Uredbe o znamki EU (Uredba (ES) št. 207/2009).

¹⁷ Mnenje generalnega pravobranilca Capotortija z dne 8.11.1979, zadeva 44/79, *Hauer*, točka 8.

¹⁸ ESČP *Fredin proti Švedski* (št. 1), z dne 18.2.1991, točka 45.

¹⁹ Glej na primer: SEU zadeva C-206/01, *Arsenal Football Club*, [2003] ECR I-10273, točka 48.

“Blagovna znamka se lahko razveljavi, če se v neprekinjenem obdobju petih let ni resno uporabljala v državah članicah v zvezi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi.”²⁰

Člen 19 nove EU Direktive o znamkah²¹, ki stopi v veljavo z dne 15.1.2019 vsebuje enako določilo.

To se odraža tudi v 120. členu Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1):

“Zainteresirana oseba lahko s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva razveljavitev znamke, če imetnik brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot pet let od datuma vpisa znamke v register oziroma od dneva, ko je bila zadnjič resno in dejansko uporabljena v Republiki Sloveniji, ne uporablja znamke za označevanje blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana.”

Če bo predlog ZOUTI sprejet, imetniki znamk ne bodo mogli uporabljati svojih znamk na tobačnih izdelkih. Zato bodo tobačne znamke ranljive za razveljavitev zaradi neuporabe, saj bodo imetniki pravic iz znamk izgubili pravice do uporabe na tobačnih izdelkih zaradi predlaganega zakona. Posledično bodo tobačne znamke prenehale veljati in bodo v javni domeni, kar bi lahko predstavljalo posredno nacionalizacijo. Nacionalizacija lastnine tujih družb *“mora temeljiti na osnovah ali razlogih javne koristi, varnosti ali na nacionalnem interesu, ki so priznani kot močnejši od izključno individualnih ali zasebnih interesov, tako domačih kot tujih. V teh primerih mora biti lastnik primerno kompenziran v skladu z veljavnimi pravili v državi, ki izvaja takšen ukrep, kot uveljavljanje njene suverenosti v skladu z mednarodnim pravom.”²²*

Poleg tega bo predlog ZOUTI posegel v pravico imetnikov znamk do svobode izražanja in povezano pravico potrošnikov do prejemanja informacij (člen 10 EKČP in člen 11 Listine o zaščiti pravice do izražanja²³). Znamke imajo tudi sporočilno funkcijo, ki imetnikom znamk omogoča sporočanje kvalitete blaga preko svojih znamk. Takšno sporočanje bi bilo v skladu s predlogom ZOUTI prepovedano, kar predstavlja kršitev temeljnih pravic.

ESČP je že odločilo, da pravica do izražanja zajema tudi pravico do komercialne svobode izražanja. V primeru Nemčija proti Parlamentu EU (primer št. C-376/98) je generalni pravobranilec Fennelly navedel, da sodna praksa²⁴ na podlagi EKČP določa, da pravica do svobode govora ščiti *“posredovanje informacij, izražanje idej ali slikovno komuniciranje kot del promocije poslovne aktivnosti in sočasne pravice do prejemanja te komunikacije”*.

Pravica imetnikov znamk do svobode izražanja bi bila onemogočena s sprejetjem **predlaganega ZOUTI**, saj bi ta prisilil imetnike, da prenašajo sporočila, ki so v nasprotju z njihovo voljo, in ki bi zamenjala njihov izgled izdelka (“trade dress”), logotipe in ostale vizualne oznake. Namen predloga zakona pa je negativno vplivati na prodajo izdelkov imetnikov znamk. Enotna embalaža ni zgolj zdravstveno ali varnostno opozorilo, prav tako pa ni njen namen preprečiti lažnega

²⁰ Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22.10.2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32008L0095>). Glej tudi uvodno določbo št. 9 omenjene Direktive, ki določa: *“potrebno je zahtevati, da se registrirane blagovne znamke dejansko uporabljajo ali v primeru, da se ne, razveljavijo.”*

²¹ Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16.12.2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32015L2436>).

²² Resolucija Generalne Skupščine OZN 1803 (XVII) o *trajni suverenosti nad naravnimi viri* (1962).

²³ Glej tudi 39. člen Ustave Republike Slovenije.

²⁴ Na primer, Casado Coca proti Španiji [1994] ESČP 8 in Markt-Intern.

oglaševanja, temveč bi enotna embalaža v celoti pokrivala celotno površino embalaže z izjemo ene same omembe znamke. Dosti manj stroge omejitve so bile zavrnjene v Združenih državah Amerike na podlagi pravice do svobode govora v primeru RJ Reynolds Tobacco Co. proti Food and Drug Administration, 696 F.3d 1205, 1208 (D.C. Cir, 2012)²⁵.

3. Predlog ZOUTI predstavlja nevaren precedens za ostale izdelke in industrije

Pravice intelektualne lastnine, kot so tudi znamke, bistveno prispevajo h gospodarski rasti. Glede na obsežne raziskave, ki sta jih skupaj izvedla Evropski patentni urad in Urad za harmonizacijo na notranjem trgu, približno 50 % gospodarskih panog temelji na intenzivni uporabi pravic intelektualne lastnine.²⁶ Te gospodarske panoge ustvarijo 39 % skupne ekonomske aktivnosti (BDP) v EU, ki znaša 4,7 trilijona EUR in neposredno ustvarijo 26 % (56 milijonov) delovnih mest v EU. Raziskava je pokazala, da gospodarske panoge, ki temeljijo na intenzivni uporabi znamk, ustvarijo največji delež delovnih mest in BDP. Nekdanji Komisar za notranji trg in storitve Michel Bainer je zato v odzivu na omenjeno raziskavo navedel: "Prepričan sem, da imajo pravice intelektualne lastnine izredno pomembno vlogo pri spodbujanju inovacij in ustvarjalnosti ter pozdravljam objavo te raziskave, ki potrjuje, da promoviranje pravic intelektualne lastnine zadeva rast in delovna mesta"²⁷.

V nasprotju s tem predlog ZOUTI namesto da bi spodbujal pravice intelektualne lastnine, brez upravičenega razloga omejuje te pravice in s tem ogroža gospodarsko rast in delovna mesta. Združenje INTA je zaskrbljeno, da prepoved uporabe znamk za tobačne izdelke ustvarja nevaren zakonodajni precedens, ki ima lahko posledice tudi za slovenske izdelke, ki se izvažajo v tujino.

Pobude kot je predlog ZOUTI, bodo verjetno sprožile pozive za sprejetje dodatnih omejitev ali prepovedi uporabe znamk na drugih izdelkih. Trenutno že obstajajo znaki, da je avstralski zakon o enotni embalaži v drugih državah že sprožil pobude za podobne omejitve v drugih gospodarskih panogah. Republika Južna Afrika je na primer omejila uporabo določenih znamk za mleko za dojenčke.²⁸

Obstaja torej resna nevarnost, da bodo določila o enotni embalaži za tobačne izdelke znanilci globalnega spodkopavanja pravic iz znamk v mnogih drugih gospodarskih panogah, kar bo predstavljalo kršitev temeljnih pravic imetnikov znamk in bo v škodo potrošnikom.

²⁵ [http://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/4C0311C78EB11C5785257A64004EBFB5/\\$file/11-5332-1391191.pdf](http://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/4C0311C78EB11C5785257A64004EBFB5/$file/11-5332-1391191.pdf)

²⁶ Evropski patentni urad in Urad za usklajevanje na notranjem trgu, Panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine: prispevek h gospodarski uspešnosti in zaposlovanju v Evropski Uniji; Poročilo o analizi na ravni panog, September 2013 (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/executive_summary/executive%20summary-sl.pdf).

²⁷ Sporočilo za medije Komisije EU z dne 30.9.2013, Pravice intelektualne lastnine: Študija kaže, da je približno 35% delovnih mest v EU odvisnih od gospodarskih panog, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine; dostopno na spletnem naslovu http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-889_sl.pdf.

²⁸ Ministrstvo za zdravje Republike Južne Afrike, Zakonodaja na področju živil za dojenčke in malčke, št. R. 991, z dne 6.12.2012.

4. Predlog ZOUTI tvega povečanje nezakonitega trgovanja

Kot organizacija za intelektualno lastnino je združenje INTA izredno zaskrbljeno glede nezakonitega trgovanja, ne glede na gospodarsko panogo, ki jo takšno trgovanje zadeva. Združenje INTA je zaskrbljeno, da bo pretirano standardizirano ali omejeno označevanje in embalaža izdelkov olajšala širjenje ponaredkov, saj jih bo lažje izdelati in težje zaznati.

Nezakonito trgovanje s tobaknimi izdelki je velik problem v Evropi. Poročilo o EU carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine za leto 2014 (z dne 31.7.2014), izpostavlja, da so carinski organi v EU zadržali več kot 35,5 milijona izdelkov, za katere je obstajal sum, da kršijo pravice intelektualne lastnine. Številke o tihotapljenju tobaknih izdelkov (število primerov, število izdelkov in maloprodajna cena originalnega blaga) so vključene v poročilo.²⁹

Nezakonito trgovanje ne vpliva zgolj na imetnike pravic in skupnost imetnikov pravic intelektualne lastnine, temveč tudi na širšo javnost. Mnogi udeleženci nezakonite trgovine v Evropi so prav tako udeleženi v drugih kaznivih dejanjih, ki zadevajo pravice intelektualne lastnine ter v resnih kaznivih dejanjih, ki ne zadevajo pravic intelektualne lastnine, kot so na primer tihotapljenje narkotikov in pranje denarja. Zaradi tega gre za vprašanje veliko širšega družbenega interesa. Obstajajo tudi dokazi, da se je nezakonito trgovanje s cigaretami po uveljavitvi enotne embalaže v Avstraliji, v tej državi povečalo za skoraj 20 % med letoma 2012 in 2013.³⁰

5. Predlog ZOUTI je v nasprotju z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi

Predlog ZOUTI je v nasprotju z določili o znamkah Sporazuma svetovne trgovinske organizacije o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine ("TRIPS") in Pariške konvencije o zaščiti pravic industrijske lastnine³¹.

Enotna embalaža je neupravičena omejitev uporabe znamke. Člen 20 TRIPS določa, da ne smejo obstajati nikakršne neupravičene omejitve "zaradi posebnih zahtev" pri uporabi znamke. Enotna embalaža bi predstavljala omejitev uporabe znamke, zato je vprašanje ali je takšna omejitev upravičena ali ne. Glede tega člen 8.1 TRIPS sporazuma daje določeno napotilo, saj dovoljuje ukrepe, ki "so nujni za zaščito javnega zdravja... pod pogojem, da so ti ukrepi v skladu z določili [TRIPS]". Vendar pa predlog ZOUTI ne izpolnjuje te izjeme, saj vse nakazuje na to, da Republika Slovenija ni demonstrirala, da enotna embalaža izpolnjuje preizkusa iz člena 8 TRIPS sporazuma, zato bi bil predlog v nasprotju s TRIPS in bi predstavljal neupravičeno omejitev, ki je v neskladju s členom 20. Poleg tega ne kaže, da bi učinkovitost enotne embalaže podpirali dokazi iz dejanskega življenja³².

Enotna embalaža bi bila v nasprotju z namenom registracije in vzdrževanja registriranih tobaknih znamk, saj za imetnike znamk ni smiselno registrirati znamk, ki jih ne bodo mogli uporabljati ali

²⁹http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2015_ipr_statistics.pdf

³⁰ KPMG (2014), Prepoved tobaknih izdelkov v Avstraliji, Celoletno poročilo.

³¹ Glej mnenje Odbora za pravne zadeve Evropskega parlamenta

(<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%20COMPARL%20PE-510.734%2003%20DOC%20PDF%20V0//EN&language=EN>)

³² Glej na primer, Ocena Komisije EU glede vpliva nove zakonodaje, spremni dokument, predlog za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta: SWD(2012) 452 končna verzija, strani 92 in 93 (http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_ia_en.pdf).

uveljavljati. Enotna embalaža bi poleg tega lahko povzročila razveljavitev obstoječih tobačnih znamk, kar je v nasprotju s členom 7 Pariške konvencije in členom 15(4) TRIPS. Člen 7 Pariške konvencije in enakovredni člen 15(4) TRIPS določata, da "narava blaga" ne sme predstavljati ovire za registracijo znamke. Tako Pariška konvencija kot tudi TRIPS ne urejata registracije znamk zaradi registracije same, temveč upoštevata, da bodo te registrirane znamke njihovi imetniki tudi uporabljali. Vendar pa bi zahteve za enotno embalažo pomenile, da imetniki znamk ne bi mogli uporabljati nebesednih znamk, in to zgolj zaradi narave blaga, t.j. tobačnih izdelkov.

V skladu s splošnimi pravili prava znamk se morajo znamke uporabljati, da bi ostale veljavne in da ne bi postale predmet razveljavitve, vendar pa bi ta zahteva za uporabo dejansko pomenila, da obstoječe nebesedne znamke ne bi mogle ostati veljavne, saj se ne bi smele uporabljati. To bi bilo v nasprotju s členom 6*quinquies*(B) Pariške konvencije prepoveduje, da bi bila registracija znamk zavrnjena ali razveljavljena, in sicer zato, da znamka, ki je registrirana v državi izvora, mora biti sprejeta kot prijava in biti zaščiten na enak način, kot je v drugih državah podpisnicah.³³

Enotna embalaža vodi v nezmožnost nuditi učinkovito zaščito pravic iz znamk, kar je v nasprotju s Pariško konvencijo. Enotna embalaža bi skrčila razlikovalne elemente med izdelki zgolj na minimum, kar je v neskladju s členom 10*bis* Pariške konvencije, ki zahteva zaščito pred dejanji neloyalne konkurence preko prepovedi dejanj, ki bi lahko ustvarila kakršnokoli zmedo z izdelki konkurenčnega podjetja. To predstavlja nevarnost ne samo za imetnike znamk, temveč tudi za potrošnike.

Med drugimi faktorji, ki bi zmanjšali učinkovitost nacionalnih določil o enotni embalaži je tudi obstoj obsežnega trga s ponaredki, črnega trga in sivega trga potrošniškega blaga, vključno s tobačnimi izdelki.

Združenje INTA je zaskrbljeno, da predlagatelj zakona selektivno odvzema pravice intelektualne lastnine ter spregleda močno zaščito, ki jo te pravice uživajo po pravu ne glede na ekonomski sektor, ki mu imetnik pripada. Vsaka ureditev mora biti sorazmerna in mora spoštovati osnovna, temeljna pravna načela in pravice, ki se uporabljajo za vse vrste legalnih izdelkov.

Takšen pristop odmeva tudi v mednarodni skupnosti, saj je po uveljavitvi enotne embalaže v Avstraliji, pet držav zaradi teh ukrepov začelo postopke za reševanje spora pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO). Postopki trenutno še tečejo, veliko drugih držav, članic WTO, pa je ponovilo zaskrbljene odzive, ki so jih tožeče stranke v teh postopkih navedle³⁴.

* * * * *

Kot zaključek navajamo, da bi uveljavitev enotne embalaže s strani Republike Slovenije pomenila nerazumen zakonodajni precedens, ki bi temeljito spremenil slovenski, EU in svetovni okvir zaščite znamk, ki je bil razvit skozi več kot sto let, z namenom da bi spodbujal ustvarjalnost, zaščito in uporabo znamk v korist poslovne skupnosti, potrošnikov in širše družbe.

Združenje INTA navaja, da bi predlog ZOUTI resno oškodoval funkcijo znamk, ustvaril nevaren precedens za druge sektorje, povečal nevarnost zmede potrošnikov, kršil več obveznosti iz

³³ Razen določenega števila zelo omejenih izjem, pri čemer se nobena ne nanaša na ta primer.

³⁴https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.htm?year=none&subject=G11&agreement=none&member1=none&member2=none&complainant1=true&complainant2=true&respondent1=true&respondent2=true&irdparty1=false&thirdparty2=false#results

mednarodnih sporazumov ter zakonov EU ter da bi bistveno povečal nevarnost, da bodo ponaredki na voljo na trgu.

Iz navedenih razlogov združenje INTA z vsem spoštovanjem nasprotuje prepovedi uporabe znamk zaradi uvedbe enotne embalaže kot to izhaja iz predloga ZOUTI ali iz bodočih dodatnih pogojev, ki bi jih predpisal pristojni Minister/Ministrice za zdravje.

Združenje INTA izpostavlja, da bi sprejem novele ZOUTI moral biti odložen dokler zakonitost enotne embalaže ni presojena znotraj postopka za reševanje sporov pred Svetovno trgovinsko organizacijo.

Združenje INTA bo z veseljem odgovorilo na kakršnakoli vprašanja, ki bi jih morebiti imeli glede zgoraj navedenega. V kolikor potrebujete dodatne informacije, prosimo kontaktirajte go. Hélène Nicora na e-naslovu hnicora@inta.org.

S spoštovanjem,



Etienne Sanz de Acedo
Chief Executive Officer / Izvršni direktor