

Position Paper

Pisani izvještaj

Introduction

The protection of intellectual property rights (**IPR**) is of global and local economic significance. This conclusion is supported by numerous studies, the most recent being the following study entitled: *Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union*, developed by the European Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market (the “**Study**”).

In addition to explaining the benefits of innovations which are many, the Study provides concrete examples of why IPR should be considered as a main generator of economic prosperity. The major finding of the Study is that IPR-intensive industries contribute to the growth of employment (26%) and GDP (39%) in the EU. In addition, 20 million jobs are generated in industries that supply goods and services to IPR-intensive industries. Taking indirect jobs into account, the total number of IPR-dependent jobs rises to just under 77 million (35.1%).

Why should Bosnia and Herzegovina focus on IPR protection

Bosnia and Herzegovina (**BH**) has not prioritized systematic IPR enforcement, despite the fact that local and foreign right holders; foreign investors, industry associations and foreign governments have clearly articulated a need for such enforcement in the country. BH must ensure an adequate level of IPR protection because the State has made commitments in this regard, and because of the clear economic advantages.

According to the Interim Agreement on Trade and Trade-Related Matters between the EU and BH (“**Interim Agreement**”), it is stipulated that BH must ensure “...a level of protection of intellectual, industrial and commercial property rights similar to that existing in the Community, including effective means of enforcing such rights.”

Years after the Interim Agreement entered into force,

Uvod

Zaštita prava intelektualnog vlasništva (**IPR**) je od globalnog i lokalnog ekonomskog značaja. Ovaj zaključak je podržan od strane brojnih studija, a najnovija je nazvana: *Prava intelektualnog vlasništva intenzivne industrije: doprinos ekonomskom učinku i zapošljavanju u Evropskoj uniji*, koji je razvio Evropski ured za patente i Ured za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (“**Studija**”).

Pored navođenja prednosti inovacija kojih ima mnogo, Studija daje konkretne primjere zašto IPR treba uzeti u obzir kao glavni generator ekonomskog prosperiteta. Glavni nalaz studije je da IPR-intenzivne industrije doprinose rastu zaposlenosti (26%) i BDP-a (39%) u EU. Osim toga, 20 miliona radnih mjesta se stvara u industrijama koje isporučuju robu i usluge IPR-intenzivne industrije. Uzimajući u obzir indirektna radna mjesta, ukupan broj IPR-zavisnih poslova raste na nešto manje od 77 miliona (35,1%).

Žašto se Bosna i Hercegovina treba fokusirati na zaštitu IPR prava

Bosni i Hercegovini (**BiH**) sistematsko izvršenje IPR-a nije prioritet, uprkos činjenici da su domaći i strani nosioci prava, strani investitori, industrijska udruženja i strane vlade jasno izrazili potrebu za provođenjem propisa iz ove oblasti u zemlji. BiH mora osigurati odgovarajući nivo zaštite IPR-a, jer je država preuzela obaveze u tom pogledu, kao i zbog jnespornih ekonomskih prednosti.

Prema Prelaznom ugovoru o trgovini i trgovinskim pitanjima između EU i BiH (“**Prelazni ugovor**”), propisano je da BiH mora osigurati “...nivo zaštite intelektualnog, industrijskog i prava komercijalne imovine, sličnom onoj koja postoji u društvu, uključujući i djelotvorna sredstva za ostvarivanje tih prava.”

Godinama nakon što je Prelazni ugovor stupio na

the progress report of the EU Intellectual Property Commission for 2014 states that: "... reliable system for collecting, analyzing and exchanging data among the various institutions involved is still lacking. An enforcement strategy is still not in place and enforcement, as well as coordination among enforcement bodies at various levels, needs to be improved. Overall, although preparations in the area of copyright and neighboring rights, and industrial property rights have advanced, further efforts are required, in particular to improve enforcement and coordination."

The economic benefits of adequate IPR protection have been clearly established. Several studies on specific IP rights, industrial sectors and countries have shown a direct correlation between the protection of IPR and creation of new jobs. For example, in the Study *The Impact of Software Piracy and License Misuse on the Channel* IDC white paper, sponsored by Microsoft and the International Association of Microsoft Certified Partners (June 2008), it is concluded that for every dollar that Microsoft collects from software piracy, other companies in the software ecosystem collect a total of \$5.50 from increased revenues and lower costs.

Although not every industry provides data on IPR infringement and losses suffered by piracy and counterfeiting, it is evident that the two are correlated. BH was first included in the Fourth Global Piracy Study in 2004 when the piracy rate in the country was estimated at 70%. By 2013 this rate had dropped by a mere 5% , according to the BSA Global Piracy Study published in 2014. The losses suffered as a result of this piracy rate are \$21 compared to \$15 a year before as a result of the growth of the BH IT market. By comparison, the piracy rate at the EU level is 31%.

Investments in sustainable IPR protection

Investments in BH to create sustainable protection of IPR have been significant to date.

Thanks to the EU funded CARDS 2006 Project "Capacity Building in Protection of Intellectual Property Rights in Bosnia and Herzegovina" (September 2007 to September 2009) the BH legislature adopted the following laws: the Law on Copyright and Related Rights; the Law on Collective Management of Copyright and Related Rights; the Law on Patents; the Law on Trademarks; the Law on Industrial Designs; the Law on Geographical Indications; and the Law on Protection of Topographies of Integrated Circuits.

snagu, u izvještaju o napretku od Evropske komisije za intelektualno vlasništvo za 2014. godinu navedeno je sljedeće: "... pouzdan sistem za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka među različitim uključenim institucijama još uvijek nedostaje. Strategija provedbe još uvijek nije na mjestu i provedba, kao i koordinacija između provedbenih tijela na različitim razinama, treba biti poboljšana. Sve u svemu, iako su pripreme u području autorskog i srodnih prava, te prava industrijskog vlasništva napredovale, potrebni su daljnji naponi, posebno na poboljšanju provedbe i koordinacije. "

Ekonomске koristi u slučaju adekvatne IPR zaštite su jasno utvrđene. Nekoliko studija o posebnim IP pravima, industrijskim sektorima i zemljama pokazale su direktnu korelaciju između zaštite prava intelektualne svojine i stvaranje novih radnih mjesta. Na primjer, u studiji Uticaj softverskog piratstva i zloupotreba licence na prodajnom kanalu IDC bijele knjige, pod pokroviteljstvom Microsoft-a i Međunarodnog udruženja Microsoft certificiranih Partnera (juni 2008.), zaključeno je da je za svaki dolar koji Microsoft ostvari od softverske piraterije nižeg stepena, druge kompanije u softver ekosistemu ostvare ukupno 5,50 \$ od povećanih prihoda i nižih troškova.

Iako svaka industrija ne daje podatke o kršenju IPR prava i o gubicima izazvanim piraterijom i krivotvorenjem, evidentno je da su prethodno pomenuti u korelaciji. BiH je prvi put uključena u Četvrtu Global Piracy studiju 2004. godine, kada je procijenjena stopa piratstva u zemlji 70%. Do 2013. godine ova stopa je pala za samo 5%, prema BSA Global Piracy Studiji objavljenoj 2014. godine. Gubitci koji su posljedica ove stope piratstva su iznosili 21 \$ u odnosu na godinu prije, kada su iznosili 15 \$, a kao rezultat rasta BiH IT tržišta. Poređenja radi, stopa piratstva na nivou EU je 31%.

Investicije u održivu zaštitu IPR prava

Da bi se stvorila održiva zaštita IPR prava, investicije u BiH su značajne do danas.

Zahvaljujući CARDS 2006 projektu finansiranom od strane EU "Izgradnja kapaciteta u zaštiti prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini" (od septembra 2007. do septembra 2009. godine) BiH zakonodavno je usvojilo sljedeće zakone: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima; Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava; Zakon o patentima; Zakon o žigu; Zakon o industrijskom dizajnu; Zakon o oznakama geografskog porijekla; i Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola.

The overall objective of the CARDS Project was to improve the intellectual property framework in BH in order to achieve compliance with the regulations of the World Trade Organization and the European Union, as well as to assist BH in meeting the requirements set out in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and the Stabilization and Association Agreement.

The USAID IPR Project was launched in September 2009 and lasted for two years. The objective of the project was to support the continued development of the intellectual property system in BH through technical and material support to the Institute for Intellectual Property of BH, and to other public sector agencies, and through activities to raise awareness of the importance of IPR protection to the economic development of BH.

The EU IPR ENFORCEMENT Project: "Support to the Institutions within the System of the Enforcement of Intellectual Property Rights", also funded by the EU through IPA funds (February 2013 to February 2015) is aimed at assisting institutions responsible for the enforcement of intellectual property rights in BH in achieving EU standards of enforcement.

In addition to the above, many rights holders have invested significant resources on campaigns aimed at raising awareness of the general public and relevant stakeholders, and training enforcement officials, such as customs officers, police officers and inspectors.

Where is the enforcement

Despite significant investments in building an effective IPR system, BH does not have the necessary capacity and has not demonstrated results. Ex officio enforcement has largely been non-existent and enforcement at the request of right holders is slow and inconsistent. For example, right holders report that the Sarajevo Canton inspection office does not act upon complaints of rights holders, and in most recent cases, claim to lack jurisdiction for cases filed years ago, due to the passing of the 2014 Law on Inspections by the Federation of BH.

Several problems exist in terms of customs enforcement.

The current legal framework for customs enforcement is in line with EU legislation, however, implementation of these regulations is inconsistent and rather slow. Such underperformance is the result

Opći cilj projekta CARDS je bio poboljšanje okvira intelektualnog vlasništva u BiH kako bi se postigla usklađenost s propisima Svjetske trgovinske organizacije i Europske unije, kao i da pomogne BiH u ispunjavanju uslova iz Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (Sporazum TRIPS) i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

USAID IPR projekt je pokrenut u septembru 2009. godine i trajao je dvije godine. Cilj projekta je bio da podrži kontinuirani razvoj sistema intelektualnog vlasništva u BiH kroz tehničku i materijalnu podršku Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, kao i drugih agencija u javnom sektoru, kao i kroz aktivnosti na podizanju svijesti o važnosti IPR zaštita za ekonomski razvoj BiH.

Projekat EU IPR PROVEDBA: "Podrška institucijama u sistemu provedbe intelektualnog vlasništva", također financira EU kroz IPA fondove (od februara 2013. do februara 2015.) ima za cilj pomoći institucijama odgovornim za provođenje prava intelektualnog vlasništva u BiH u postizanju standarda EU izvršenja.

Pored navedenog, nosioci mnogih prava su uložili značajna sredstva na kampanje čiji je cilj podizanje svijesti javnosti i relevantnim akterima, kao i službenicima za provođenje obuke, kao što su carinici, policajci i inspektori.

Gdje se nalazi provedba

Bez obzira na značajna ulaganja u izgradnju efikasnog sistema IPR, BiH nema potrebne kapacitete i nije pokazala rezultate. Ex officio provedba je u velikoj mjeri nepostojeća i provođenje na zahtjev nosioca prava je sporo i nekonzistentno. Na primjer, nosioci prava navode da inspekcija Kantona Sarajevo ne postupa po žalbama nosilaca prava, a u većini skorašnjih slučajeva, tvrde da im nedostaje nadležnost za slučajeve podnesene prije mnogo godina, zbog donošenja Zakona o inspekcijama Federacije BiH iz 2014. godine.

Postoji nekoliko problema u smislu carinskih provedbi.

Postojeći pravni okvir za carinsku provedbu je u skladu sa zakonodavstvom EU, međutim, implementacija tih propisa je nekonzistentna i prilično spora. Takvo loše obavljanje poslova je

of various technical and personal issues, of which the most prominent are:

- Discovery of counterfeit products and consequent initiation of customs proceedings is overly dependent on the individual customs officers inspecting the consignments. They often view customs proceedings in relation to counterfeit goods as lengthy and complicated, requiring overtime work to complete the necessary paperwork. This attitude leads customs officers to "close their eyes" and not report suspected counterfeit products. Furthermore, this behaviour is not penalized, further encouraging customs officials to avoid getting involved in the enforcement of IP rights.
- There have been several cases of ex officio customs detentions in 2014, however, cooperation between the IP Office and the Customs Department is not always smooth and the number of the ex officio detentions is decreasing. The local IP Office still does not have an online database of rights and right holders. In order to determine if a right is registered in BH and the corresponding right holders, they have to consult the IP Office, obtain the relevant data and contact the right holder directly. This is time consuming and prevents customs officials from engaging in ex officio proceedings. AmCham as an organization, AmCham members and local IP agents have, on various occasions, expressed the importance and value of establishing a publicly available Internet database of the registered IP rights.
- Frequent changes in personnel in charge of IPR enforcement at the Customs Office of BH also contributes to poor performance in this field. There have been at least three changes of the key people in the last three to four years. The recent establishment of the IPR Enforcement Department within the Customs Headquarters is a good step towards successfully overcoming this issue.

rezultat različitih tehničkih i ličnih pitanja, od kojih su najistaknutiji:

- Otkrivanje krivotvorenih proizvoda i posljedično pokretanje carinskog postupka previše ovisi o carinskim službenicima koji vrše kontrolu pošiljki. U slučaju krivotvorene robe, oni često doživljavaju carinske postupke kao dugotrajan i kompliciran proces, koji zahtijeva prekovremeni rad da bi se završila sva potrebna papirologija. Ovakav stav navodi carinske službenike da "zatvaraju oči", a ne prijavljuju sumnjive krivotvorene proizvode. Osim toga, to ponašanje ne bude kažnjivo, što dodatno ohrabruje carinike da izbjegavaju uključenost u provedbu IP prava.
- Bilo je nekoliko slučajeva carinskih postupaka po službenoj dužnosti u 2014. godini, međutim, saradnja između IP kancelarije i carine nije uvijek glatka i broj zadržavanja po službenoj dužnosti opada. Lokalna IP kancelarija još uvijek nema online bazu podataka prava i nosilaca prava. Da bi se utvrdilo da li je pravo registrovano u BiH kao i odgovarajući nosioci prava, oni moraju konsultovati IP kancelariju, dobiti relevantne podatke i kontaktirati nosioca prava. To je dugotrajan process i spriječava carinika da se uključuje u postupak po službenoj dužnosti. AmCham kao organizacija, članovi AmCham-a i lokalni IP agenti su, u više navrata, izrazili važnost i vrijednost uspostavljanja javno dostupne baze podataka Internet registrovanog IP prava.
- Česte promjene službenika zaduženih za provođenje IPR na carini BiH također doprinosi lošem učinku u ovoj oblasti. Desile su se najmanje tri promjene ključnih ljudi u posljednje tri do četiri godine. Nedavno osnivanje IPR provedbenog odjela u sjedištu carine je dobar korak ka uspješnom prevladavanju ovog problema.

- Despite of the common legal framework, practice among regional customs offices (Sarajevo, Banja Luka, Mostar and Tuzla) is inconsistent and results are quite different. Tuzla and Banja Luka seem to be putting the most effort into the enforcement of IPR. Enforcement at the Sarajevo regional centre depends on the individual customs officers working on any given shift, while in Mostar customs officers have not confiscated suspected counterfeit in years. Market inspections conducted by right holders have shown that counterfeit products are present and dispersed on the territory of all centres more or less evenly (except for a few hotpots, such as the Arizona market in Brčko/Gradačac and Autopijaca market in Sarajevo).
- Another problem related to the customs enforcement of IPR is the destruction of specific counterfeit products. Namely, it often isn't possible to destroy goods in an environmentally acceptable manner in BH. This is generally an issue with electronics, batteries, industrial chemicals, car parts, etc. These goods have to be exported to specialised recycling facilities outside the country. However, customs regulations with respect to the destruction of goods provides that goods must be altered in a manner that makes them unusable for their original purpose before they can be considered destroyed and released from custody.
- Uprkos zajedničkom pravnom okviru, praksa između regionalnih carina (Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla) je nekonzistentna i rezultati su sasvim drugačiji. Tuzla i Banja Luka izgleda stavljaju najviše truda u provedbu IPR-a. Prevedba u regionalnom centru Sarajevo zavisi od individualnih carinskih službenika koji rade u bilo kojoj smjeni, dok carinski službenici u Mostaru nisu oduzeli krivotvoreni proizvod već godinama. Tržišna inspekcija provedena od strane nosioca prava je pokazala da su krivotvoreni proizvodi prisutni i da su se razišli na području svih centara više ili manje ravnomjerno (osim nekoliko užarenih područja, kao što je tržište Arizone u Brčkom / Gradačcu i Autopijaca u Sarajevu).
- Još jedan problem u vezi sa carinskom provedbom IPR-a je uništavanje određenih krivotvorenih proizvoda. Naime, često nije moguće uništiti robu na ekološki prihvatljiv način u BiH. Ovo je generalno problem sa elektronikom, baterijama, industrijskim hemikalijama, auto dijelovima, itd. Ova roba mora se izvoziti u specijaliziranim postrojenjima za reciklažu izvan zemlje. Međutim, carinski propisi o uništenju robe kažu da roba mora biti izmijenjena na način koji je čini neupotrebljivom za njihovu prvobitnu svrhu, prije nego što se može smatrati uništenom i puštenom iz nadzora.

Right holders agree inspection enforcement of the Law on Copyright and Related Rights has been selective and inconsistent. Much has been invested in the training of inspectors by different right holders, industry groups and AmCham, without any tangible results.

In terms of market inspection enforcement of the Law on Trademarks, the biggest issue is that the implementing regulation has not been adopted. The Trademark Law of BH stipulates that inspectors (FB&H, RS, Brčko District) shall have competence over enforcement of the penal regulations of the law. However, related regulations on the procedures for such inspections have not been implemented. A common ground for seeking inspection enforcement of trademarks are the unfair competition provisions of three very similar trade laws. These provisions provide a certain degree of protection even to unregistered marks, but are not effective against the widest form of trademark infringement – imitations.

Nosioci prava se slažu da je inspeksijska provedba Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima bila selektivna i nekonzistentna. Mnogo je uloženo u obuci inspektora različitih nosilaca prava, industrijskih grupa i AmCham-a, ali bez ikakvih konkretnih rezultata.

U pogledu tržišne inspekcije za provedbu Zakona o žiga, najveći problem je da propis o provedbi ovog zakona nije usvojen. Zakon o žigu BiH propisuje da inspektori (FBiH, RS, Brčko Distrikt) imaju nadležnost nad izvršenjem kaznenih propisa zakona. Međutim, relevantni propisi o procedurama za takve inspekcije nisu provedeni. Zajednička osnova za traženje inspekcije za provedbu zaštite žigova su odredbe o nelojalnoj konkurenciji tri vrlo slična zakona o trgovini. Ove odredbe daju određeni stepen zaštite čak neregistrovanih žigova, ali nisu djelotvorni protiv najširereg oblika povrede žiga - imitacije.

Recommendations

- Commitment of the Governments to effective IPR enforcement
- Efficient enforcement. The enforcement agencies have to act ex officio and upon the request of right holders in a timely manner. Their findings must be transparent and available to right holders. Statistics on IPR cases must be made available online.
- Designation of enforcement officers working on IPR infringement cases. Due to the complex structure of BH, market inspections take place at the entity and cantonal levels. It is unrealistic to expect that all inspectors can be trained to handle IPR cases effectively. The practice of training all inspectors has so far resulted in loss of valuable resources. A department of fewer inspectors at the entity level would ensure that education of the inspectors is not disbursed and that training is focused and productive. The proper training of a limited group of inspectors will ensure that the rights of all market participants are treated equally, regardless of whether the right holder is directly present on the market. The same applies to the training of customs officials.
- Enforcement before the courts must be delegated to judges with experience in IPR. Currently, all municipal courts with commercial sections are competent to hear IPR cases in FBH, while five district courts hold similar jurisdiction in RS. Specialization of courts and judges is needed to ensure consistency in practice and to improve the reputation of the judicial system among right holders.
- The BH Criminal Code must be amended to include penalties for the violation of industrial property rights, and not only copyrights.

Preporuke

- Posvećenost Vlada efikasnom sprovođenju IPR-a
- Efikasna provedba. U agencijama za provođenje moraju blagovremeno djelovati po službenoj dužnosti i na zahtjev nosioca prava. Njihov nalaz mora biti transparentan i dostupan nosiocima prava. Statistika o IPR slučajevima mora biti dostupna online.
- Određivanje provedbenih službenika koji rade na predmetima povrede IPR-a. Zbog složene strukture BiH, tržišne inspekcije se održavaju na nivou entiteta i kantona. Nerealno je očekivati da svi inspektori mogu biti osposobljeni za efikasno upravljanje predmetima IPR-a. Praksa treninga svih inspektora do sada je rezultirala gubitkom vrijednih resursa. Odsjek sa manje inspektora na nivou entiteta će osigurati da se obrazovanje inspektora ne plaća i da je obuka fokusirana i produktivna. Pravilna obuka ograničenog broja inspektora će osigurati da se prava svih učesnika na tržištu tretiraju jednako, bez obzira da li je nosilac prava neposredno prisutan na tržištu. Isto važi i za obuku carinskih službenika.
- Provedba pred sudovima mora biti delegirana sudijama sa iskustvom u IPR-u. Trenutno, svi općinski sudovi s komercijalnim odjelima su nadležni da čuju za IPR predmete u FBiH, dok pet okružnih sudova drže slične nadležnosti u RS. Specijalizacija sudova i sudija je potrebno kako bi se osigurala dosljednost u praksi i poboljšanje ugleda pravosudnog sistema među nosiocima prava.
- Krivični zakon BiH mora biti izmijenjen da uključuje kazne za povrede prava industrijskog vlasništva, a ne samo autorska prava.