

Dragan Zlatović, dipl.iur.
Šibenik

UVJETI ZAŠTITE U ŽIGOVNOM PRAVU

1. OPĆENITO O ZABRANAMA U ŽIGOVNOM PRAVU

Razlozi ograničenja u izboru znakova razlikovanja nalaze se najčešće u javnom interesu jer određene riječi ili slike moraju ostati slobodne poradi opće uporabe. Nadalje, uporaba nekih znakova kao žigova uzrokovala bi zabunu kod kupaca robe ili korisnika usluga označenih takvim znakom odnosno izazvala bi pomutnju na tržištu ili bi dovela do povrede morala ili dobrih poslovnih običaja, pa čak i zakona. Kako bi žig uopće mogao funkcionirati u svrhu označavanja nužno je da su ostvarene dvije pretpostavke: znak koji se štiti kao žig mora biti vizualan i perceptivan, te oblik njegovog vanjskog manifestiranja mora biti trajan.

Zbog toga je zakonodavac svake zemlje propisao određena ograničenja, određujući da određene vrste ili grupe znakova ne mogu imati zakonsku žigovnu zaštitu, i to propisujući razloge zbog koji se može ili mora odbiti registracija prijavljenog znaka. Iz same definicije pojma žiga proizlazi da znakovi koji ne ispunjavaju neki od navedenih uvjeta ne mogu uživati pravnu zaštitu propisanu propisima o žigovima. Međutim kako su definicije pravnih pojmova date obično u širokim općenitim formulacijama, što se *mutatis mutandis* odnosi i na žigove, to iste nisu pogodne za sudske sporove, te stoga svaki pravni sustav, više ili manje precizno, određuje slučajeve u kojima se neće pružiti zaštita određenom znaku u smislu prava žiga.¹

Kako kao opće načelo vrijedi da se kao žig može zaštititi svaki znak podoban za razlikovanje roba i usluga u gospodarskom prometu, to se u zakonodavnim rješenjima obično koristi negativna metoda određivanja, odnosno navode se taksativno slučajeve kada zakon priječi zaštitu određenih znakova ili grupa zna-

¹ Zlatović, D., Zabrane u žigovnom pravu (Apsolutni i relativni razlozi za isključenje), Zbornik Prav. Fak. Sveuč. Rijeka, 2001., vol. 22., br. 2., str. 736.

kova, bilo da je to ograničenje predviđeno kao apsolutna zabrana registracije žiga ili apsolutni razlozi za odbijanje registracije (engl. absolute grounds for refusal, njem. absolute schutzhindernisse) ili kao relativna zabrana ili relativni razlozi za odbijanje registracije (engl. relative grounds for refusal) otklonjiva pod određenim uvjetima.²

Ova negativna metoda pokazuje se kao najbolje rješenje, koje bi jedino otpadalo kada bi postojala posve iscrpna definicija žiga uz točnu i sveobuhvatnu enumeraciju znakova koji se mogu štititi kao žigovi. Međutim metoda negativne enumeracije ili taksativnog nabiranja razloga za isključenje, iako nalazi legislativnu potvrdu u brojnim primjerima, trpi značajne prigovore u predmetnoj materiji. Ovi prigovori se kod žigova naročito jasno manifestiraju budući da se enumeracijom isključuje ono što u njoj nije obuhvaćeno, primjerice kod uslužnog žiga koji se u nekim pravnim sustavima uopće ne navodi u definiciji žiga, a ova metoda je teško prilagodljiva brojnim novinama u praksi koja stalno stvara nove pojavne oblike znakova i sredstava razlikovanja roba različitih titulara. Na kraju očit je i interes pravnog poretka da se precizno utvrdi što se sve može štititi kao žig, do čega se lakše dolazi primjenom negativne metode.

To se rješava na taj način što, neovisno daje li se zakonska definicija žiga, zakonodavac obvezno navodi što ne može imati žigovnu zaštitu. Kako je već kazano, neki se znakovi isključuju apsolutno od zaštite, što drugim riječima znači da ne mogu postati žigovima, dok su neki drugi znakovi samo relativno zabranjeni tako što je njihova registracija kao žigova biti moguća ukoliko podnositelj prijave dokaže da je dobio potrebno odobrenje od nadležnog organa ili ovlaštene osobe za korištenje znaka kao žiga.

Međutim ni apsolutna zabrana registracije ne može se tumačiti tako da jedan određen znak koji spada u neku od zakonskih kategorija apsolutne zabrane registracije više nikada neće moći uživati žigovnu zaštitu. To se pogotovo odnosi na apstraktno postavljene slučajeve apsolutne zabrane, primjerice znakova koji su protivni moralu kod kojih njihova mogućnost da postanu zaštićeni znakovi ovisi o eventualnim promjenama poimanja moraliteta.

Uostalom pitanje ćudorednosti znaka ovisno je o pojedinom pravnom odnosno društvenom uređenju, te može biti različito od države do države, tako da bi ga upravni organi u nekoj državi mogli odbiti u postupku registracije žiga, dok bi ga drugi u potpunosti zaštitili.

Također moguće je da određeni tzv. slobodni znak, odnosno znak koji je uobičajen za označavanje određene vrste robe te se tako niti ne može zaštititi kao žig, izgubi to svoje svojstvo odnosno prestane biti uobičajen za označavanje iste robe. U toj situaciji moguće je taj znak zaštititi kao žig kako za tu robu tako i za bilo koju drugu robu ili usluge.

² Giefers: Markenschutz, 4. Auflage, R. Haufe Verlag, Freiburg i. Br., 1995., str. 31.

U pravnoj teoriji znakovi koji se ne mogu štiti žigom svrstani su u temeljne grupe:

a) znakovi koji predstavljaju državne ili druge javne grbove, zastave, ambleme, njihovo oponašanje, nazive ili kratice naziva neke države, međunarodne organizacije i sl.;

b) znakovi koji su javno dobro:

- deskriptivni znakovi (znakovi koji opisuju robu, njenu namjenu, vrijeme i način proizvodnje, kvalitet, cijenu, težinu, geografsko porijeklo, naziv mjesta, rijeke, planine i dr.)

- znakovi koji su služili za razlikovanje roba ali su postali uobičajeni za označavanje određene robe

- znakovi sastavljeni od slova i brojeva

- znakovi protivni zakonu, moralu i dobrim poslovnim običajima.³

Međutim ova teoretska klasifikacija nije najčešće potvrđena u legislativnim rješenjima, već se obično posebno ekspliciraju apsolutni te relativni razlozi za odbijanje registracije žiga.

Ipak treba posebno naglasiti da se ne mogu ekstenzivnim tumačenjem proširiti zakonski slučajevi zbog kojih je zabranjeno registriranje žigova, budući da u tom pogledu važi kao opće pravilo da se kao žig može zaštititi svaki znak pogodan za razlikovanje u gospodarskom prometu robe odnosno usluga. Izuzeci od općeg pravila imaju se, dakle, najuže tumačiti.⁴

2. ZABRANE U MEĐUNARODNOM PRAVU

Do razvitka industrijskog vlasništva došlo je na iznimno potvrđenim zasadama pojedinih država na ovom području. Međutim, specifičnosti svake pojedine zemlje i njezine legislative te ukupne pravne tradicije nužno je rezultiralo da se pojedina pitanja ove grane prava, pa tako i problematika robnih i uslužnih žigova, različito rješavaju i bitno odudaraju u odnosu na druga zakonodavstva.

Takva raznolikost u zakonima o industrijskom vlasništvu, sve veća tržišna pokretljivost i gospodarska potreba odstupanja od načela teritorijalnosti, zaštita prava i izvan domicilnih granica, te svekolik razvitak međunarodnog privatnog prava i potreba unifikacije trgovačkih pravila, bila su poticaj za uređenje međunarodnih odnosa i na ovom pravnom području.⁵

Sagledavajući međunarodne pravne akte iz industrijskog vlasništva u svjetlu problematike koja se razmatra u ovom radu, bitno se je osvrnuti na odredbe

³ Cornish, *Intellectual Property*, third edition, Sweet & Maxwell, London, 1996., str.582.

⁴ Vidi presudu VpS U-4/68, od 6.11.1969.

⁵ Čizmić, J., *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva*, II, Pravni fakultet Mostar, Mostar, 1999., str.151.

Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva i Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova.

Pariška konvencija najstariji je izvor međunarodnog prava industrijskog vlasništva i najznačajniji instrument međunarodne zaštite svih prava iz područja industrijskog vlasništva, pa tako i žigovnog prava.

Kada su u pitanju odredbe o zabranama zaštite na području prava žiga, Pariška konvencija u svojim člancima 6-bis i 6-ter regulira pitanja apsolutnih zabrana u pogledu općepoznatih žigova i relativnih zabrana glede uporabe državnih ablema, službenih znakova za kontrolu i ablema organizacija.

Tako odredba članka 6-bis predviđa da se zemlje Unije⁶ obvezuju da *ex offo*, ukoliko to nacionalno zakonodavstvo dopušta, ili na zahtjev zainteresiranog, odbiju ili ponište registraciju i zabrane uporabu tvorničkog ili trgovačkog žiga koji je takva reprodukcija, oponašanje ili prijevod da može stvoriti zbrku s nekim žigom što bi nadležna vlast zemlje registriranja ili uporabe smatrala da je u toj zemlji nedvojbeno poznat kao žig osobe koja uživa pravo da se koristi Pariškom konvencijom i upotrebljuje se za istovjetne ili slične proizvode. Isto pravilo vrijedi i u slučaju kada je bitni dio žiga reprodukcija jednog takvog žiga koji je nedvojbeno poznat ili oponašanje koje može stvoriti zbrku s tim žigom. Nadalje određen je rok od pet godina u kojem se treba postaviti zahtjev za brisanje takvog žiga, izuzev slučaja žigova registriranih ili upotrebljivanih zlonamjerno kada nema ograničenja glede zahtjeva za brisanje ili zabranu uporabe

U članku 6-ter predviđeno je da zemlje Unije, ako nema dozvole nadležnih vlasti, odbiju ili ponište registraciju i da zabrane, odgovarajućim sredstvima, uporabu grbova, zastava i drugih državnih amblema zemalja Unije, službenih znakova i punceva za kontrolu i garanciju kao tvorničkih ili trgovačkih žigova, ili kao sastavnih dijelova tih žigova, te svako oponašanje u heraldičkom pogledu. Ista se relativna zabrana odnosi također i na grbove, zastave i druge ambleme, kratice ili nazive međunarodnih međudržavnih organizacija članovi kojih su jedna ili više zemalja Unije, osim grbova, zastava i drugih amblema, kratica ili naziva koji su već bili predmetom ranijih postojećih međunarodnih sporazuma namijenjenih osiguravanju njihove zaštite. Zemlje Unije nisu obvezne primijeniti ove odredbe kada premetna uporaba ili registracija nisu takve naravi da javnost navedu na misao da postoji neka veza između organizacije o kojoj je riječ i grbova, zastava, amblema, kratica ili naziva, ili pak nije vjerovatno da su ista upotreba ili registracija takve da javnost mogu dovesti u zabludu o postojanju neke veze između korisnika i organizacije. Nadalje je određeno da zabrana službenih znakova i punceva na kontrolu ili garanciju se primjenjuje samo ako bi žigovi, koji bi ih sadržavali, bili namijenjeni upotrebi na robu iste vrste ili slične vrste.

⁶ Verona, A, *Pravo industrijskog vlasništva*, Informator, Zagreb, 1978., str.30., Besarović, V., Žarković, B., *Intelektualna svojina 2, Međunarodni ugovori, Dosije*, Beograd, 1999., str 59.

Kako bi se osigurala primjena ovih odredbi zemlje Unije se dalje obvezuju da dostave jedna drugoj, preko Međunarodnog ureda kao tijela konvencije i Unije, popis državnih amblema, službenih znakova i punceva za kontrolu i garanciju za koje one žele ili će željeti staviti, neograničeno ili u stanovitim granicama, pod narečenu zaštitu, i svaku buduću izmjenu učinjenu u tom popisu. Ova obveza ne odnosi se na državne zastave. Što se tiče znakovlja međunarodnih organizacija pod zaštitom su ona koja su te organizacije priopćile zemljama Unije preko Međunarodnog ureda. Zemlje Unije obvezale su se na zabranu u trgovini nedopuštene upotrebe državnih grbova drugih zemalja Unije kad bi ta upotreba bila takove naravi da dovodi u zabludu o podrijetlu proizvoda.

Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova je međunarodni ugovor iz područja industrijskog vlasništva koji regulira stjecanje zaštite žigova u zemljama ugovornicama podnošenjem jedne prijave žiga Međunarodnom uredu WIPO-a. U odnosu na razmatranu problematiku ovaj sporazum u svom članku 5- bis regulira da su dokazna sredstva o zakonitoj uporabi stanovitih elemenata što ih sadrže žigovi, kao što su grbovi, štitovi, portreti, počasni znaci, titule, trgovačka imena ili imena osoba osim imena prijavitelja, ili drugi slični natpisi, koja bi mogla zahtijevati administracija zemalja ugovarateljica, oslobođena od svake legalizacije i od svake druge potvrde, osim potvrde administracije zemlje podrijetla. Prema tome pripadnici Hrvatske mogu tako jednom prijavom i registracijom kod Međunarodnog ureda WIPO-a zaštititi svoj žig u svim ili samo nekim od zemalja ugovornica, s tim da prijavi treba priležiti i potvrda nadležnih organa zemlje podrijetla kada prijavljeni žig sadrži navedeno znakovlje neke zemlje ugovarateljice.

Sredinom 19. stoljeća većina nezavisnih država donijela je nacionalne zakone o industrijskom vlasništvu, koji su temeljem načela teritorijalnosti bili isključivo rezervirani za domaće državljane. Pa iako je s vremenom rasla potreba za zaštitom prava industrijskog vlasništva međunarodnom planu, ipak pravo industrijskog vlasništva teritorijalno je ograničeno, postoji i upotrebljava se samo pod jurisdikcijom one države ili onih država čiji zakoni to dopuštaju.

3. UVJETI ZAŠTITE U EUROPSKOM ŽIGOVNOM PRAVU

U postupku priznanja žiga Zajednice, Uredba o žigu Zajednice, na tragu rješenja njemačkog prava⁷, propisuje apsolutne i relativne zabrane za stjecanje žiga Zajednice.⁸

⁷ Berlitz: Das neue Markenrecht, 3. Auflage, Verlag C.H. Beck, Muenchen, 1999, str.35-66.

⁸ Krneta: Europsko pravo žiga, Hrvatski patentni glasnik, I, 1994, br.2-3., str.237.

Člankom 7. Uredbe predviđene su apsolutne zabrane koje isključuju priznanje žiga Zajednice, a na koje OHIM reagira *ex officio* u postupku po prijavi.⁹ Tako se među ovim smetnjama navode znakovi koji nisu distinktivni, generički znakovi, slobodni znakovi, prevarni znakovi, znakovi protivni javnom poretku i moralu, crteži, amblemi ili zastave od posebnog javnog interesa te oni znakovi koji nemaju suglasnost sukladno čl.6. ter Pariške konvencije. Među apsolutne razloge za isključenje od žigovne zaštite Uredba naznačava i nedostatak funkcionalnosti kod trodimenzionalnih žigova, bilo da se radi o formi potrebnog za postizanje tehničkih učinaka, ili o formi vezanoj za vrstu robe ili formi koja robi pridaje bitnu vrijednost.¹⁰ Prema čl.7.st.2. Uredbe prijava je predmet odbijanja, ako apsolutna smetnja postoji u Europskoj zajednici ili u dijelu Europske zajednice.

Za razliku od apsolutnih smetnji OHIM na relativne razloge za isključenje od žigovne zaštite pazi samo na temelju prigovora zainteresirane osobe podnesenog unutar tri mjeseca po objavi prijave.¹¹ Relativne smetnje nazivaju se i tzv. “starijim pravima” među koje spadaju prije svih priznati ili ranije prijavljeni žigovi Zajednice, priznati ili prvenstveno prijavljeni nacionalni žigovi te notorni well-known žigovi iz čl.6bis Pariške konvencije, a radi se o istovjetnosti znakova i identičnosti roba i usluga na koje se odnose. Među ove zabrane Uredba uvrštava i stariji priznati poznati žig i za slučaj kada se radi o različitim proizvodima ili uslugama na koje se odnose konkurentni znakovi.¹² Konačno u starija prava spadaju i raniji nepriznati žigovi i druge oznake u tržišnom prometu, čije značenje nije lokalno ukoliko postoji odgovarajuća zaštita i na razini nacionalnog zakonodavstva.

4. ŽIGOVNE ZABRANE U HRVATSKOM PRAVU

4.1. Relativni razlozi za odbijanje

Po našem ranijem pravu relativno su bili isključeni od zaštite znakovi koji su navedeni u stavku 1.točka 9., te stavcima 2.-4. Zakona o industrijskom vlasništvu, te se sukladno zakonskoj sistematici mogu isti podijeliti u dvije grupe. U tadašnjem žigovnom pravu relativne zabrane nisu bile strogo određene, od-

⁹ Giefers: Die europäische Gemeinschaftsmarke, prilog knjige istog autora: Markenschutz, 4.Aufl.,1995.,str.6.

¹⁰ Pagenberg – Munzinger : Manual on the European Community Trade Mark, Carl Heymanns Verlag KG, Koeln-Berlin- Bonn-Muenchen, 1996., str.7.

¹¹ Zlatović: Prigovor na objavljenu prijavu žiga, Informator br. 4795 iz 2000., (male stranice).

¹² Upućuje se na slučaj žiga „DIMPLE“ poznatog za viski čije je korištenje uskraćeno za mušku kozmetiku. BGS GRUR 1985/550.

nosno mogle su se otkloniti posredstvom posebne dozvole nadležnog organa ili ovlaštene osobe. Prva grupa relativno nepodobnih znakova, kako je to bilo određeno u citiranom stavku 1.točka 9. ZIV-a, sastojala se iz onih znakova koji sadrže državni ili drugi javni grb, zastavu ili amblem, naziv ili kraticu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije te njihovo podražavanje. Da bi se neki znak iz narečene kategorije mogao zaštititi kao žig potrebno je bilo postići odobrenje nadležnog organa te zemlje ili organizacije. Kako je razvidno ova odredba odgovara odredbi članka 6-ter Lisabonske revizije Pariške konvencije. Druga grupa relativno nepodobnih znakova predstavljala je lik ili ime neke osobe (članak 30. stavak 2.-4. ZIV).

Imena odnosno likovi pojedinih osoba danas često koriste u međunarodnom trgovačkom prometu u čistoj funkciji robnih žigova, a posebno u reklamama preko televizije, radija i drugih masovnih medija. U tom kontekstu i u našoj novijoj praksi ima slučajeva da pojedini poduzetnici koriste na tržištu fenomen popularnosti određenih osoba kod potrošačkih masa, koja se popularnost pretvara u pravi komercijalni magnetizam ogromnog marketinškog intenziteta.

Sudionici u gospodarskom prometu samo su u načelu slobodni u izboru znakova za označavanje svojih roba ili usluga. U nastavku obradit ćemo ograničenja u izboru znakova koji se ne mogu zaštititi kao žig, posebice relativne zabrane u našem, međunarodnom i uporednom žigovnom pravu.

Kako kao opće načelo vrijedi da se kao žig može zaštititi svaki znak podoban za razlikovanje roba i usluga u gospodarskom prometu, to se u zakonodavnim rješenjima obično koristi negativna metoda određivanja, odnosno navode se taksativno slučajevi kada zakon priječi zaštitu određenih znakova ili grupa znakova kao relativne zabrane.

U ranijim rješenjima relativno zabranjeni znakovi određivali su se oni čija je registracija kao žigova biti moguća ukoliko podnositelj prijave dokaže da je dobio potrebno odobrenje od nadležnog organa ili ovlaštene osobe za korištenje znaka kao žiga. Situacija je bitno izmijenjena odredbama čl.6. ZOŽ-a iz 1999., koje su donekle izmijenjene u novom ZOŽ-u iz 2003. (čl.6.), koji predstavlja pozitivan zakonski izvor nacionalnog hrvatskog prava u ovom području.

U čl.6. ZOŽ-a navedeni su relativni razlozi za odbijanje, koji se u koncepciji bitno razlikuju od dosadašnjih, jer se više ne radi o razlozima koji su otklonjivi pristankom određenog ovlaštenika, nego o razlozima (tzv. raniji žig odnosno ranija prava) zbog kojih može (ali i ne mora) doći do uskrate zaštite takvog znaka.

Tako se temeljem podnesenog prigovora žigom neće registrirati ni znak :

a) ako je istovjetan s ranijim žigom registriranim za istovjetne proizvode ili usluge¹³,

¹³Neki stariji autori izrazili su sumnju u opravdanost ovog rješenja, iz razloga što se ocjena da li je koji znak isti ili sličan ranijem žigu odnosno da li je sličnost tako izražena da bi mogla do-

b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.¹⁴

Ukoliko unatoč postojanju relativnih razloga za isključenje od zaštite, ipak bude propustom u postupku registracije propušten sličan znak ranije zaštićenom žigu, a posebice kad su osnovni elementi u označavanju dva proizvoda raznih proizvođača, riječi koje su po zvučnosti izgovora slične do identičnosti, proizvođač koji ima zaštićeni žig, osnovano može zahtijevati upravnu i sudsku zaštitu, odnosno da se zabrani drugom proizvođaču uporabu slične riječi za označavanje svog proizvoda, bez obzira na kombinacije u detaljima upotrebene riječi pri obilježavanju proizvoda.

Relativni razlozi odbijanja koji se odnose na " ranije žigove" (earlier trade marks) dijele se na četiri vrste¹⁵:

vesti do zabune na tržištu, prenosi tako iz nadležnosti sudova u ovlaštenje Zavoda koji nije organiziran da donosi odluke o ovim pitanjima koja su po istom stajalištu zapravo imovinski sporovi. Usp. Verona: Pravo industrijskog vlasništva, Informator, Zagreb, 1978., str.169. Međutim rješenja kao u novom hrvatskom žigovnom pravu harmonizirana su i postoje u većini pozitivnih zakonodavstava država članica WIPO-a. Za europsku praksu vidi odluke u predmetima OHIM-a : SO-MAC/SOMAC B 693 921; ENIGMA ITALY/ ENIGMA R/1998-2; NOVA COL/NOVACOL B 742 033 (ne radi se o identičnim znakovima); FLOWER-POWER/flowerpower OD 2469/2000 (nisu istovjetni znakovi).

¹⁴Za praksu zemalja Beneluxa iz 1975 fonetski identični raniji žig KLAREIN (za tekućine za čišćenje) i kasniji žig CLARYN (za đin) su zamjenjivi. Navest ćemo neke poznate slučajeve sličnosti žigova i znakova : NESTLE/BESTLAIT, NIKE /NIKE, AVIOLINA/AVIO LANOL, COCTA / COCKTA i dr. Za našu praksu vidi slučaj sličnosti znakova VIM/BIM iz presude VpS, SI-1687/67, od 20.11.1967. Za noviju praksu vidi presudu ECJ u slučaju Sabel, C-251/95, od 11.11.1997. Zanimljiva je i presuda CFI T-33/03 u sporu Shark v. Hai, u kojem se ocjenjivala sličnost verbalnih figuativnih znakova koji imaju isto značenje – morski pas, ali jedan izražen u engleskom jeziku, a drugi u njemačkom jeziku . Zauzet je stav kako se ne radi o sličnim znakovima neovisno što je jedan znak prijevod drugoga. U sporu ECJ C-39/97, od 29.9.1998. povodom predmeta Life v. Thompson Life, ocijenjeno je da postoji sličnost znakova ukoliko raniji žig ima nezavisni razlikovni karakter, bez obzira što taj segment u kasnijem znaku nema prevladavajući karakter. U slučaju SHARK/HAI CFI T-33/03 zauzeto je stajalište kako ovi znakovi, iako predstavljaju prijevode iste riječi – morski pas, ne predstavljaju slične znakove, dok su žigovi CINCO OCEANOS i 5 OCEANS ocijenjeni sličnima. Kriteriji glede sličnosti proizvoda i usluga postavljeni su u slučaju CANON prema presudi ECJ C-39/97, od 29. rujna 1998.

¹⁵U britanskom pravu (TMA 1994., s.5) također nalazimo tri vrste ranijih žigova i to:

a) kada su predmetni žigovi identični kao i usluge i proizvodi koje pokrivaju, mogućnost konfuzije se ne traži jer se radi o automatskom isključenju od registracije;

b) kada robe ili usluge nisu identične nego samo slične, ili kada su žigovi samo slični za identične ili slične proizvode ili usluge, mora biti ukazivo da postoji mogućnost izazivanja zabune u javnosti, koja uključuje opasnost od asocijacije sa ranijim žigom;

c) ranijeg "well-known" žiga sukladno odredbi čl.6.bis. Pariške konvencije .

Detaljnije kod Cornish, W.R., Intellectual property, Sweet & Maxwell, London, 1996., str.597-598.

a) žigove registrirani u Republici Hrvatskoj koji uživaju ranije pravo prvenstva (prvenstvo podnošenja prijave, unijsko pravo prvenstva i izložbeno pravo prvenstva)¹⁶;

b) žigovi registrirani na temelju međunarodnih sporazuma koji vrijede u Republici Hrvatskoj i koji uživaju ranije pravo prvenstva¹⁷;

c) žigovi koji su na dan prijave za registraciju žiga ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, na datum prava prvenstva zatraženog u prijavi, dobro poznati¹⁸ u Republici Hrvatskoj u smislu u kojemu se riječi »dobro poznat« rabe u članku 6.bis. Pariške konvencije.¹⁹

d) prijave za registraciju žigova u Republici Hrvatskoj koji uživaju ranije pravo prvenstva, pod uvjetom da žigovi budu registrirani.

Pariška konvencija sadrži odredbu članka 6-bis kojom se predviđa da se zemlje Unije obvezuju da *ex offico*, ukoliko to nacionalno zakonodavstvo dopušta, ili na zahtjev zainteresiranog, odbiju ili ponište registraciju i zabrane uporabu tvorničkog ili trgovačkog žiga koji je takva reprodukcija, oponašanje ili prijevod da može stvoriti zbrku s nekim žigom što bi nadležna vlast zemlje registriranja ili uporabe smatrala da je u toj zemlji nedvojbeno poznat kao žig osobe koja uživa pravo da se koristi Pariškom konvencijom i upotrebljuje se za istovjetne ili slične proizvode. Isto pravilo vrijedi i u slučaju kada je bitni dio žiga reprodukcija jednog takvog žiga koji je nedvojbeno poznat ili oponašanje koje može stvoriti zbrku s tim žigom. Nadalje određen je rok od pet godina u kojem se treba postaviti zahtjev za brisanje takvog žiga, izuzev slučaja žigova registri-

¹⁶Usp. Zlatović: Pravo međunarodnog prvenstva uz naznake glede prava izložbenog prvenstva, "IN" glasnik inovatora, br. 11-12/97, str. 23. Pregledom Uredbe o žigu Zajednice razvidno je da se pod ranijim žigom podrazumijevaju svi ranije registrirani žigovi Zajednice bilo pred OHIM-om ili putem međunarodne registracije, te svi žigovi država članica registrirani pred nacionalnim uredom ili putem međunarodne organizacije. Cit. prema Rački Marinković, A., op.cit., str. 33.

¹⁷Usp. Tomasović: Međunarodna registracija žigova, "Hrvatski patentni glasnik", br.1/93, str.85.

¹⁸ Prema presudi ECJ-a u slučaju DAVIDOFF v. GOFKID C-292/00 od 9.siječnja 2000. godine ne znači da se ovaj relativni razlog može primijeniti samo u slučajevima kada proizvodi i žigovi nisu slični, nego obuhvaća i ranije registrirane žigove s reputacijom za slične proizvode i usluge. Što znači da žig ima ugled, možemo izvesti iz presude ECJ-a u predmetu GENERAL MOTORS/YPLON SA C-375/97 od 14.rujna 1999.godine, kada se utvrđuje da žig ima ugled kad je poznat znatnom dijelu javnosti na koju se taj proizvod ili usluga označena tim žigom odnosi. Postojanje ugleda žiga nije notorna činjenica nego mora biti dokazana kad se radi o poznatim žigovima (NIKE/NIKE known R 212/1999-2 od 23.rujna 2003.) Treba napomenuti da prema čl. 7.st.2.toč.3. ZOŽ-a nositelj žiga može zabraniti trećim osobama upotrebu za svaki znak koji je istovjetan s njegovim žigom ili sličan njegovu žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, kad taj žig ima ugled u Republici Hrvatskoj i kad uporaba toga znaka bez opravdanoga razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

¹⁹ Takova je poznatost žiga prema čl.6.st.3. ZOŽ-a iz 1999.godine uključivala i poznatost žiga u bitnom dijelu javnosti koja je stečena kao rezultat promidžbe žiga.

ranih ili uporabljivanih zlonamjerno kada nema ograničenja glede zahtjeva za brisanje ili zabranu uporabe .

Na temelju podnesenoga prigovora nositelja ranijega žiga neće se registrirati ni znak ako je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig kada raniji žig ima ugled u Republici Hrvatskoj i kada bi uporaba kasnijega žiga bez opravdanoga razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijega žiga ili im naštetila.²⁰

Relativne razloge za isključenje iz zaštite žigom prema čl.6. u svezi s 1.27. ZOŽ-a može prizvati samo podnositelj ranije prijave ili nositelj ranijeg žiga ili ranijeg prava.²¹ Prema tome relativne razloge ne može ispitivati Državni zavod *ex officio* niti na njih mogu ukazivati zainteresirane osobe, nego je krug takvih osoba sužen samo na navedene u zakonu izričito ovlaštene osobe.²²

Slijedom navedenog razvidno je da se ispitivanje po službenoj dužnosti svih uvjeta zaštite tzv. strogo ispitivanje, kako je bilo uređeno u ranijem ZIV-u, u novom hrvatskom pravu napustilo, a razdvajanje uvjeta zaštite na apsolutne i relativne razloge poradi kojih se neko znaku može uskratiti registracija za žig, osigurava brži, jeftiniji i jednostavniji postupak ispitivanja. Prilikom ocjene da li je jedan znak čija se zaštita traži istovjetan sa ranijim žigom, mora se polaziti od načela jedinstva i načela specijaliteta. Kod razmatranja pitanja novosti kod žigova, pravilo jedinstva žiga odnosi se na to da žig čine znak i popis proizvoda ili usluga koje znak pokriva, dok načelo specijaliteta određuje da znak koji je zaštićen žigom pokriva samo određene proizvode odnosno usluge za koje je zaštićen.

Prva smjernica vijeća 89/104/EEZ u čl.11.st.2. daje državama mogućnost da odrede kako se pozivanje na relativni razlog za odbijanje na temelju ranijeg žiga mora potkrijepiti dokazima o uporabi ranijeg žiga, međutim naš ZOŽ neu-

²⁰U britanskom pravu ranija prava obuhvaćaju :

a) pravo zaštite neregistriranog znaka koji se upotrebljava u skladu sa trgovačkom praksom (djelomično kroz "passing - off zaštitu);

b) ostala prava iz autorskog prava, ili neregistrirana prava dizajna ili registrirana prava industrijskog oblića.

Detaljnije kod Marett, P., *Intellectual property Law*, Sweet & Maxwell, London, 1996., str.165.

²¹ Prigovor u odnosu na članak 6. stavak 1. i 3. ZOŽ-a prema čl.27.st.1.toč.1. ZOŽ-a može podnijeti nositelj ranijega žiga, ali i stjecatelj licencije u skladu s člankom 39. stavkom 4. ili 5. ZOŽ-a. Kako su novelom ZOŽ-a iz 2007. brisane odredbe čl.39.st.4. i 5. ZOŽ-a, to bi tumačenjem proizlazilo da pravo na prigovor više nema stjecatelj licencije jer je to pravo direktno izvirelo iz sada brisanih odredbi: Zakonodavac je propustio eksplicitno u noveli urediti to pitanje i izvršiti odgovarajuću korekciju odredbe čl.27.st.1.toč.1. ZOŽ-a..

²²Prema čl.5.st.5. britanskog TMA 1994. registracija je moguća neovisno o postojanju relativnih razloga za isključenje iz zaštite žigom ako vlasnik ranijeg žiga ili ranijeg prava pristane na takvu registraciju.

porabu žiga ne uzima kao razlog za podnošenje prigovora u postupku registracije žiga, nego samo kao razlog za pokretanje postupka opoziva žiga.

Znak se neće registrirati kao žig ukoliko je istovjetan²³ s ranijim žigom za istovjetne proizvode i usluge. Ova odredba koju sadrži naš ZOŽ u čl.6.st.1. harmonizirana je sa odredbama čl.4.st.1.a. Prve smjernice vijeća, te čl.8.st.1.a. Uredbe o žigu Zajednice. Pri tome se ne traži postojanje opasnosti od dovođenja javnosti u zablusu, što se presumira i tako se olakšava pozicija nositelja ranijeg žiga u opozicijskom postupku.

Znak iz prijave žiga je istovjetan sa protivnim znakom ako predstavlja njegovu potpunu reprodukciju i ako se odnosi na iste proizvode odnosno usluge koji su pokriveni protivnim znakom (čl.6.st.1.toč.1. ZOŽ-a)²⁴, pri čemu protivni znak može imati širi opseg zaštite, dok se sličnost mora dovesti u svezu sa mogućnosti opasnosti od izazivanja zabune u gospodarskom prometu uključivo sa mogućnosti asocijacije predloženog znaka na raniji žig²⁵.

Na temelju podnesenoga prigovora znak neće biti registriran ako bi njegova uporaba vrijeđala neko od sljedećih ranijih prava:

1. pravo na osobno ime,
2. pravo na osobnu sliku,
3. autorsko pravo,
4. prava industrijskoga vlasništva.²⁶

²³ Znak se smatra istovjetnim ranijem žigu kada reproducira, bez ikakvih promjena ili dodatak, sve elemente koji čine raniji žig ili cjelovito gledano sadrži azlike koje su toliko nebitne pa ih prosječni kupac niti ne primjećuje. Vidi presudu ECJ u sporu Arthur v. Arthur et Felice, C-291/00, od 20.3.2003. Istovjetnost roba i usluga postoji ne samo kad su naznae istovjetne nego I u slučaju sinonima, o kojima se zaključak donosi po komercijalnoj a ne jezičnoj osnovi.

²⁴ Voćni sok spada u grupu bezalkoholnih pića, te se ne može dati zaštita niti registrirati žig u kome se nalazi ista riječ koja se nalazi već na zaštićenom znaku koji se stavlja na bezalkoholna pića. Vidi slučaj znaka "FRISCO" iz presude VpS, U-2/65, od 18.6.1965.

²⁵ U ZIV-u se govorilo o kriteriju zablude prosječnog konzumenta, dok je sadašnja formulacija šira i obuhvaća misaonu (asocijativnu) reakciju javnosti. Za raniju praksu po kojoj je za ocjenu da li se radi o sličnim znakovima odnosno oponašanju zaštićenog žiga mjerodavan ukupan utisak prosječnog potrošača vidi odluku PSH, Pž-46/93, od 16.3.1993. u čijem obrazloženju između ostalog stoji: " ... bitan je ukupni utisak sličnosti znaka, dakle prvenstveno samog naziva proizvoda ili usluge, što u konkretnom slučaju ne postoji, kraj nesporne činjenice da tužitelj koristi naziv "Trius", a tuženik naziv "Trade centar". Osim toga kao što je rečeno i to grafičko rješenje koje koristi tužitelj i tuženik je različito i distinktivno za prosječnog kupca odnosno potrošača, a prosječni kupac ne mora obratiti posebnu pažnju, da bi uočio razliku naziva – tvrtki tužitelja i tuženika, pa u konkretnom slučaju nema mjesta primjeni odredbe čl.118.st.3.citiranog zakona (radi se o ZIV-u, op.aut.) tj. ne radi se o oponašanju tužiteljevog znaka – tvrtke."

²⁶ Ovaj razlog je u Prvoj smjernici vijeća utvrđen kao fakultativan (čl.4.st.4.c.), dok u Uredbi o žigu Zajednice nije naveden kao relativna zabrana nego kao razlog za traženje poništenja registriranog žiga (čl.52.st.2.)..

Pod pojmom „ranije pravo“ razumijevaju se prava stečena na datum koji je raniji od datuma prijave za registraciju žiga ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, od datuma prava prvenstva zatraženog u prijavi.

Na temelju podnesenoga prigovora znak neće biti registriran ako bi njegova uporaba vrijeđala pravo osobe koja je u vrijeme podnošenja prijave za registraciju žiga imala tvrtku, pod uvjetom da je ta tvrtka ili bitni dio tvrtke istovjetan s prijavljenim znakom ili sličan prijavljenom znaku i pod uvjetom da su istovjetni ili slični proizvodi ili usluge predmet djelatnosti te tvrtke, osim ako je podnositelj prijave u trenutku prijave imao istovjetnu ili sličnu tvrtku.

Također, na temelju podnesenoga prigovora znak neće biti registriran ako je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu koji je bio registriran za istovjetne ili slične proizvode ili usluge, a iz kojega proizlazi pravo koje je isteklo zbog neproduženja registracije žiga u razdoblju od najviše dvije godine od datuma isteka vrijednosti žiga, osim ako je nositelj ranijega žiga dao svoju suglasnost za registraciju kasnijega žiga ili nije rabio svoj žig.

Dakle, sadašnje ispitivanje žiga na novost vezano je za prizivnu reakciju podnositelja ranije prijave ili nositelja ranijeg prava odnosno ranijeg žiga, pa se i novost prijavljenog znaka po tom prizivu raspravlja prema trenutku prava prvenstva, a u odnosu na znakove podnositelja prigovora koji imaju ranije pravo prvenstva bilo da su već zaštićeni ili su predmet ranije prijave žiga.

4.2. Apsolutni razlozi za odbijanje

U ranijem hrvatskom pravu apsolutno se nisu mogli kao žig zaštititi znakovi taksativno navedeni u odredbi članka 30. stavak 1. točke 1.-8. ZIV-a .Na taj način isti znakovi isključeni su od žigovne zaštite, te ne mogu uživati zaštitu niti uz određene pretpostavke ili suglasnost ili pristanak određenih ovlaštenika.

Prema citiranom propisu nije se mogao zaštititi znak :

- 1) koji je protivan zakonu ili moralu;
- 2) koji nije prikladan za razlikovanje robe odnosno usluga u gospodarskom prometu ;
- 3) koji označava vrstu robe odnosno usluga, njihovu namjenu, vrijeme ili način proizvodnje, kvalitetu, cijenu, količinu, težinu, ime mjesta odnosno geografsko podrijetlo ;
- 4) koji je uobičajen za označavanje određene vrste robe odnosno usluga ;
- 5) koji svojim izgledom ili sadržajem može stvoriti zabunu u gospodarskom prometu, a osobito dovesti u zabludu prosječnog potrošača što se tiče podrijetla, vrste, kvalitete ili drugih svojstava robe odnosno usluga ;
- 6) koji sadrži službene znakove ili punce za kontrolu i garanciju kvalitete ili ih podražava;

7) koji je istovjetan s ranije zaštićenim znakom druge osobe za istu ili sličnu vrstu robe odnosno usluga; te konačno i onaj znak

8) koji je sličan ranije zaštićenom znaku druge osobe za istu ili sličnu vrstu robe odnosno usluga ako ta sličnost može dovesti u zabludu prosječnog potrošača.²⁷

Izvorno hrvatsko žigovno zakonodavstvo, na tragu ranijih rješenja, ipak drugačije pristupa ovoj problematici, sukladno modernim rješenjima na ovom području i prihvaćenom konceptu uvjeta žigovne zaštite.

Tako je u čl. 5. ZOŽ-a iz 1999.godine, glede apsolutnih zabarana, bilo predviđeno da se neće zaštititi znak:

- 1) koji je protivan javnom poretku i ćudoređu,
- 2) koji se ne može grafički prikazati,
- 3) koji svojim izgledom nije prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga u gospodarskom prometu,

- 4) koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji u prometu služe za označavanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla, vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga ili za označavanje nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga,

- 5) koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji su uobičajeni u svakodnevnom ili stručnom govoru ili ustaljenoj trgovačkoj praksi,

- 6) koji je isključivo oblik određen vrstom proizvoda ili oblik proizvoda potreban za postizanje određenog tehničkog rezultata ili oblik koji proizvodu daje bitnu vrijednost,

- 7) koji svojim izgledom može dovesti u zabludu javnost, posebice u odnosu na zemljopisno podrijetlo, vrstu, kakvoću ili neko drugo obilježje proizvoda ili usluge,

- 8) koji sadržava ili se sastoji od oznake zemljopisnog podrijetla kojom se identificiraju vina ili jaka alkoholna pića, a odnosi se na vina ili alkoholna pića koja nisu toga zemljopisnog podrijetla, te

- 9) koji sadržava državni grb ili drugi javni grb, zastavu ili amblem, naziv ili kraticu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije te njihovo oponašanje, osim uz odobrenje nadležnog tijela te zemlje ili organizacije.

Naš novi ZOŽ iz 2003.godine uređuje apsolutne razloge za odbijanje na način da se neće registrirati:

1. znakovi koji se ne mogu zaštititi kao žig u skladu s uvjetima iz članka 2.ZOŽ-a,

2. znakovi koji nemaju razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija,

²⁷ Manigodić: Robni i uslužni žigovi, Pronalazaštvo, Beograd, 1989., str.15-16.

3. znakovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označavanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnoga podrijetla ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge, ili za označavanje drugih karakteristika proizvoda,

4. znakovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi,

5. znakovi koji se sastoje isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda, ili oblika proizvoda potrebnoga za postizanje nekoga tehničkog rezultata, ili oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost,

6. znakovi koji su protivni javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima,

7. znakovi koji mogu javnost dovesti u zabludu, primjerice u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga,

8. znakovi koji nemaju odobrenje nadležnih tijela i koji moraju biti odbijeni prema članku 6.ter. Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva (u daljnjem tekstu »Pariška konvencija«),

9. znakovi za vina koji sadržavaju ili se sastoje od zemljopisnih oznaka koje služe za označavanje vina i znakovi za jaka alkoholna pića koji sadržavaju ili se sastoje od zemljopisnih oznaka koje služe za označavanje jakih alkoholnih pića, u odnosu na vina ili jaka alkoholna pića koja nisu toga zemljopisnog podrijetla,

10. znakovi koji sadržavaju naziv ili kraticu, državni grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak Republike Hrvatske ili nekoga njezina dijela te njihovo oponašanje, osim uz odobrenje nadležnoga tijela Republike Hrvatske.²⁸

Ne može se ekstenzivnim tumačenjem proširivati slučajevi zbog kojih je zabranjeno registriranje žigova budući da u tom pogledu kao opće pravilo važi da se kao žig može zaštititi svaki znak podoban za razlikovanje u gospodarskom prometu roba ili usluga. Izuzeci od općeg pravila imaju se najuže tumačiti (v. presudu VSJ,U-4/68, od 27.11.1969.).

U nastavku osvrnut ćemo se na neke specifičnosti svake pojedine navedene apsolutne zabrane .

a) Negrafički znakovi

Naš ZOŽ određuje da se neće zaštititi znak koji se ne može zaštititi kao žig u skladu s uvjetima iz čl.2. ZOŽ-a, odnosno da se ne može grafički prikazati (čl.5.st.1.toč.1.).²⁹

²⁸ Detaljnije o europskoj i hrvatskoj praksi glede apsolutnih razloga za odbijanje v. kod Rački Marinković, A., op.cit., str.5.

Ova odredba proizlazi iz same definicije žiga koja je dana u odredbi l.1.st.1. ZOŽ-a. Naime žig se određuje kao znak koji se, kao prvo, može grafički štiti, a tek ako je ispunjen taj uvjet, traži se i drugi odnosno da je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog sudionika u gospodarskom prometu od proizvoda ili usluga drugoga sudionika u gospodarskom prometu. Prema tome grafičko određenje znaka je *condictio sine qua non* žiga, te svi oni znakovi koji se ne mogu izraziti u bilo kojoj grafičkoj formi ne uživaju žigovnu zaštitu. Žigovi moraju biti prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika. Sukladno članku 2. nijedan znak nije automatski isključen iz mogućnosti registracije. Znakovi navedeni primjerično predstavljaju najčešće korištene znakove kojima poduzetnici označavaju proizvode ili usluge (tzv. konvencionalni znakovi), međutim lista ne isključuje mogućnost drugih znakova. Dakle znakovi koji nisu izričito navedeni mogu biti zaštićeni žigom ukoliko udovoljavaju uvjetima ovoga članka. Pri ispitivanju ovog apsolutnog razloga, ispitivač mora utvrditi da li prijavljeni znak udovoljava dvjema osnovnim pretpostavkama žiga: da se može grafički prikazati i da je prikladan za razlikovanje.³⁰

Sukladno navedenoj zakonskoj definiciji žiga, žigovnu zaštitu mogu uživati znakovi u riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, žigovi u slici, boje, trodimenzionalni žigovi³¹, kratice, grafički prikazi, kombinacije svih tih znakova, pod uvjetom da su razlikovni, kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova.

Iz ovog proizlazi da u nas ZOŽ i dalje eksplicite ne priznaje zaštita znakovima u zvuku³² ili mirisu³³, iako se radi o raširenoj pojavi u suvremenoj trgovini

²⁹ U čl.15. TRIPS sporazuma utvrđeno je da države mogu tražiti kao uvjet za registraciju žiga da su znakovi vizualno uočljivi. Ipak neke države ne traže taj uvjet, npr. SAD. Vidi kod Rački Marinković, A., Apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga, u Matanovac, R. (op.red.) et al., Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 6.

³⁰ DZIV, Priručnik za ispitivanje žigova, 2007.

³¹ Radi se o bitnoj novini ZOŽ-a u odnosu na ranija rješenja kada oblici i tijela nisu bila navedena. U novom zakonu trodimenzionalni oblici su izričito navedeni, kako bi normirano bilo ono što godinama postoji u praksi (boca COCA COLE, Mercedesova zvijezda), čime se unosi pravna sigurnost glede zaštite trodimenzionalnih žigova. Slično za jugoslavensku praksu kod Besarović – Žarković: Intelektualna svojina - Industrijska svojina i autorsko pravo 1, Dosije, Beograd, 1998., str.64.

³² Trebalo bi razmisliti o eksplicitnoj zakonskoj dozvoli registracije žiga kao glazbenih fraza koje se mogu grafički, odnosno notalno prikazati, jer bi se time slijedila szajališta žigovne prakse.

³³ U slučaju mirisnog znaka, DZIV će smatrati neodgovarajućim prikazom sljedeće: kemijsku formulu - zbog njene nečitljivosti uslijed čega se ne može odmah prepoznati o kojem se mirisu radi; opis riječima jer nije dovoljno jasan, precizan i objektivan; depozit uzorka koji nije trajan. Cit. prema DZIV, Priručnik za ispitivanje žigova, 2007.

i prodaji³⁴, posebice onoj u SAD. Međutim, širim tumačenjem i uvažavanjem prakse europskih institucija žigovnog prava zaštitu mogu uživati i zvučni znakovi, koji se mogu izraziti grafičkim prikazom znaka, bilo crtežom, pisanjem, fotografiranjem, ukoliko to omogućava vizualnu oučljivost znaka, odnosno da se unatoč nevidljivosti znaka može taj znak prepoznati.³⁵

Iz citirane presude Europskog suda pravde u slučaju Sieckmann, razvidni su strogi dodatni uvjeti u tom smislu priznavanja zaštite žigovima koji nisu klasično razvidni, te takav znak mora biti prikazan slikama, linijama ili znakovima, biti jasan, precizan, sadržan u sebi, lako dostupan, čitljiv, trahan i objektivan.³⁶

b) Nedistinktivni znakovi

U čl.5. ZOŽ-a taksativno su nabrojani razlozi za apsolutno isključenje od žigovne zaštite. Pa iako je navedena među prvima, toč.2. st.1. ovog članka razumljivo se kao temelj za pokrivanje svih onih situacija nerazlikovnosti znaka koji nisu navedeni u ostalim točkama ove odredbe. Stoga bi nomotehnički ova točka trebala biti na posljednjem mjestu kako bi se na taj način pocrtao njen supsidijarni karakter kao opće odredbe.

Dakle naš ZOŽ zabranjuje zaštitu znaka koji svojim izgledom nije prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga za koje je zatražena registracija u gospodarskom prometu.³⁷ Na ovaj način izbjegavaju se negativni mogući efekti primjene metode negativne enumeracije, pa se ovom odredbom pokrivaju i oni slučajevi koje ne možemo podvesti pod ostale odredbe čl.5.ZOŽ-a. Razlikovni karakter može se postići dodavanjem figurativnih elemenata ili drugih elemenata koji su razlikovni. Minimalni razlikovni karakter može se postići upotrebom

³⁴ Vidi stanje u danskoj praksi u članku “ Sound marks must be described”, Trademark World br.124, str.4.

³⁵ Tako Philips, J., Trade Mark Law, A Practical Anatomy, Oxford, 2003., str.65.

³⁶ Rački Marinković, A., op.cit., str. 7.

³⁷ Europsko pravo žiga odbija zaštitu onim znakovima koji nemaju nikakav razlikovni karakter, dok se registracija dopušta onim znakovima koji imaju i najmanju distinktivnost (vidi slučaj kod CFI-a u predmetu BABY-DRY (T-163/98, od 8.srpnja 1999.), ali tada se radi o tzv.slabim žigovima.. Iz slučaja CFI-a u predmetu LITE (T-79/00) razlikovnost određujemo kao mogućnost znaka da ispunjava temeljnu funkciju žiga, tj.da identificira podrijetlo proizvoda ili usluga koje označava, te da kod potrošača izazove asocijaciju n ate proizvode ili usluge obilježene tim žigom. Znakove koji sadržavaju gramatičku pogrešku u pisanju u odnosu na opisni pojam, postignutu zamjenom slova, zamjenom slova znakom, pisanjem skraćenica prema izgovoru Zavod neće smatrati razlikovnima. Navedeno je utvrđeno u već spomenutom predmetu LITE. LITE je odbijen na osnovu nerazlikovnosti. Izgovor znaka 'LITE' identičan je izgovoru pojma 'LIGHT' u engleskom jeziku, koji u odnosu na prehrambene proizvode ima opisni karakter (lagana hrana). S obzirom da se zbog ovakve pogreške u pisanju znak ne sastoji 'isključivo' od opisnog pojma, temelj odbijanja neće biti opisnost znaka već nerazlikovnost. Ispitivač će u utvrđivanju razlikovnog karaktera procijeniti da li je znak neuobičajen, upečatljiv i da li je navednim elementima postignut odmak od opisnog elementa znaka.

ornamentalnog ili ukrasnog fonta slova, ovisno o stupnju stilizacije, što će ispitivač utvrditi za svaki konkretni slučaj. Korištenje uobičajenih fontova slova ne pridonosi postizanju razlikovnosti. Smatrat će se kako razlikovni karakter nije postignut samo gramatičkom greškom u pisanju, zamjenom slova znakom, pisanjem skraćenica prema izgovoru i slično. Znakovi koji se sastoje od nekoliko elemenata koji su svaki za sebe nerazlikovni mogu njihovim spajanjem steći razlikovnost, ali ovisno o konkretnom slučaju takvo spajanje nerazlikovnih elemenata ne mora dovesti do razlikovnosti znaka, pogotovo ako je spajanje učinjeno prema gramatičkim pravilima ili na uobičajeni način.

Ovi neprikladni znakovi, koji nemaju karakteristiku izvornosti i posebnosti, pokrivaju tako, između ostalih, neposredno i posredno generičke riječi, slova, slogane, kratice, kovanice, brojevi, poznati i jednostavni geometrijski oblici i tijela, slike proizvoda ili ambalaže, boje, te kombinacije ovih elemenata, koji nisu distinktivni.³⁸

Neposredno generičke riječi u načelu ne mogu imati razlikovni učinak jer direktno ukazuju na proizvod³⁹, pa ni kao kombinacija više takvih riječi kako pojedninačno tako ni kao skup riječi. Posredno generičke riječi, iako samo asociraju na neku robu, također nemaju razlikovni učinak i zbog svoje učestalosti u korištenju ostaju izvan dosega žigovne zaštite.⁴⁰

U žigovnom pravu vrijedi načelo da se jedno slovo u svom redovnom obliku ne može zaštititi kao žig, ukoliko se ne radi o opisanim slovima koja se mogu tumačiti⁴¹, odnosno ako nije grafički izraženo.⁴² Međutim kod ovih posljednjih, radi se o slaboj zaštiti jer svatko drugi može koristiti isto slovo u grafičkoj inačici ili kombinirano sa drugim znakom ili drugim elementom istog znaka.⁴³

³⁸ Tako i Manigodić: op.cit., str.20. Boja sama po sebi nije razlikovna, jer se to stječe uporabom. Oznaka datiranja proizvoda ne može vršiti funkciju žiga ni dugotrajnom uporabom. Slično i bar kodovi i oznake moneta. Zavod će odbiti zbog nerazlikovnosti jednostavne geometrijske oblike kao što su kružnica, kvadrat, jednako kao i jedno slovo ili broj, jer ih potrošač zbog njihove jednostavnosti neće moći doživjeti kao žig. Prilikom ispitivanja znakova koji se sastoje od ovakvih oblika, ispitivač će uzeti u obzir korištenje figurativnih elemenata, korištenje boja, odnosno opći dojam ovakvog znaka u smislu obavljanja funkcije žiga.

³⁹ Primjerice riječi "HLADNJAK", "LOPTA", "MUŠKO ODIJELO" i sl.

⁴⁰ Tako riječ "LED" za hladnjake, ili "FREDO" odnosno "CALDO" za kućanske aparate. U praksi OHIM-a nalazimo na presudu ECJ, C-104/00 P, COMPANYLINE, od 19.rujna 2002.

⁴¹ Ovo je karakteristično za starija pisma, pa zaštitu uživaju riječi "ALFA", "OMEGA", "ZETA", "RO", "DELTA", "GAMA" i sl.

⁴² Tako je poznata zaštita žiga u obliku stiliziranog slova "P" za tekstilne i kozmetičke proizvode poznatog modnog kreatora Pierrea Cardina, kao i stilizirano slovo "M" s karakterističnom bojom kao žig tvrtke McDonald's. Prema stajalištu BoA (Žalbenog odbora OHIMa) R0304/2005-2, od 29.rujna 2005., slovo *per se* u načelo ima apstraktnu mogućnost da posluži kao žig.

⁴³ Tako usporedno postoje žigovi "R" poznatog kreatora Pacco Rabana i žig drugog nositelja "RR".

Znak od dva ili više slova koja su arbitrarno određena, a nisu generičkog značenja, može biti priznat kao žig.⁴⁴ Danas se zaštita priznaje i sloganu (od škotskog pokliča “sluagh-ghairm”) i to ne samo ako je sastavljen barem od jedne razlikovne riječi⁴⁵, već ako ne sadrži riječi koje direktno ne upućuju na karakter ili kvalitet proizvoda.⁴⁶ U svakodnevnoj komunikaciji i korištenju uobičajeni znakovi ne mogu biti zaštićeni žigom ako ukazuju na određene proizvode.⁴⁷ Različite kratice mogu biti izuzete od žigovne zaštite, posebice one u vidu radikalakala, ukoliko mogu asocirati na neke proizvode ili usluge.⁴⁸

Kovanice mogu biti izražene od dvije generičke riječi, iz dvije izmišljene riječi, ili njihove kombinacije. Ukoliko je kovanica sastavljena od dvije neposredno generičke riječi ne uživa zaštitu⁴⁹, dok se kovanica od izmišljenih riječi ne ispituje u odnosu na apsolutne razloge za isključenje od žigovne zaštite, nego samo u odnosu na relativne zabrane. S obzirom da su u svakodnevnoj općoj uporabi pojedini brojevi ne mogu biti sami za sebe predmet zaštite: Pod određenim uvjetima da ne dovode u zabludu javnost glede karakteristika robe, zaštitu mogu imati dva ili više brojeva zajedno, broj u slovnom izrazu i sl. Geometrijski oblici i tijela nemaju distinktivne karakteristike, tako da zaštitu uživaju samo višedimenzionalni oblici sa makar jednim razlikovnim elementom. ZOŽ eksplicite ne priznaje zaštitu znaka koji sadrži isključivo jednu boju, jer se žigom mogu štititi znakovi kao kombinacije boja i njihovih tonova, međutim praksa DZIV-a pod utjecajem europskih rješenja e izmijenila i priznaje i takvu zaštitu pod određenim uvjetima razlikovnosti.. Konačno naš zakon priznaje zaštitu kombinacijama navedenih elemenata i oblika, jer se smatra da i skup nerazlikovnih elemenata može tvoriti kao cjelina originalni distinktivni znak.

Zaštita žiga, koji se sastoji od slova ili kombinacije riječi ili slova, obuhvaća te riječi, slova i kombinacije ispisane bilo kojim tipom slova, u bilo kojoj

⁴⁴ Vidi žig “GMV” za mušku kozmetičku kolekciju Gian Marca Venturia ili čuvene žigove “BMW”, “IBM” i dr..

⁴⁵ Vidi kod nas zaštićeni žig Z20000506A “TORBA GLAVU ČUVA AKO JE U NJOJ ANDOL C”.

⁴⁶ Vidi kod nas za nositelja “Večernji list” priznati slogan “ODVJETNIK SVOJIH ČITATELJA”.

⁴⁷ Takvi su znakovi “%”, “?”, “+” itd.

⁴⁸ Ne može uživati zaštitu znak “TERMO” kao kratica-radikal za kućanske uređaje, odnosno znakovi “C” ili “mA” za elektrotehničke uređaje, jer predstavljaju kratice određenih mjernih jedinica.

⁴⁹ Npr. “SUPERNOVA”. Suprotno prihvaćena je podobnost znaka – kovanice “TECHNO-DENT”, za koji je ocijenjeno da navedeni znak predstavlja kovanicu koja ne označava vrstu robe za koju se traži zaštita (tehnička sredstva ili instrumente koji se koriste u zubarstvu – op.aut.), već samo može ukazati na grupu proizvoda među koje spada i roba za koju se tražila zaštita. Pošto se u ovom slučaju nije radilo o izrazu odnosno o znaku koji isključivo označava vrstu robe, usluge, njenu namjenu itd., to nije bilo temelja da se odbije zatražena registracija (presuda VpS, U-4/68, od 27.11.1969.).

boji ili izražene na bilo koji drugi način.⁵⁰ Jednostavni znaci, geometrijski oblici, te znakovi koji se sastoje od jednog slova ili brojke nemaju razlikovni karakter jer zbog presimplificiranosti ih javnost ne doživljava kao žigove, već isključivo u svom izvornom značenju kao brojke, slova ili oblike.⁵¹ Znakovi koji se sastoje od dva ili više slova ili brojni ili kombinacija dugo nisu uživali zaštitu ako nisu imali značenje i mogli se izgovoriti. Ipak suvremena praksa je liberalizirana dopuštajući zaštitu i takvim znakovima osim ako se ne radi o uobičajenim kraticama čije je značenje opisno glede proizvoda ili usluga na koje se znak odnosi.⁵² Znak koji se sastoji od osobnog imena, prema presudi Europskog suda pravde u slučaju NICHOLS može biti registriran kao i drugi znakovi ako ima stupanj razlikovnosti, međutim ukoliko je značenje imena opisno i nerazlikovno, znak se odbija od registracije bez obzira što je identično imenu podnositelja prijave.⁵³

Znak koji nema razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija neće se registirati. U okviru ovog apsolutnog razloga, ispitivač mora procijeniti razlikovni karakter prijavljenog znaka u odnosu na proizvode i/ili usluge za koje se traži zaštita znakom. Ispitivač će razlikovni karakter procjenjivati gledajući znak u cjelini, ne secirajući ga i procjenjujući razlikovnost samo njegovih elemenata.

Zaključno napominjemo da je pitanje znakova koji nemaju distinktivna karakter ipak prvenstveno faktično pitanje, pa se trebaju pri tome uzeti u obzir sve relevantne okolnosti, eventualna ranija uporaba znaka, reakcije u gospodarskom prometu i slično.

⁵⁰ Vidi odluku PSH, PŽ-291/93, od 14.4.1993., Informator, br.4095, od 5.6.1993.

⁵¹ Tako su odbijeni znakovi u obliku slova S, M i L, jer se radi o oznakama veličine odjeće, kao i slovo L za autoškole radi svoje uobičajenosti. Dodavanje točke iza slova ili brojke Zavod ne smatra dovoljnim razlikovnim elementom, jer se točkom obično označavaju kratice. Kod znakova kojima su dodani drugi elementi kao što su znakovi usključnika i upitnika, pisanje kurzivom ili podvučeno, Zavod će ispitati da li takav znak u odnosu na proizvode i/ili usluge za koje se traži zaštita ima dostatan razlikovni karakter. Kod utvrđivanja razlikovnosti stiliziranih znakova ispitivač će procijeniti da li uzimajući u obzir opći dojam prevladava sam broj/slovo kao dominantan dio znaka, ili znak ima, u cjelini, minimalni razlikovni karakter. Pri procjeni se mora posebno u obzir uzeti i moguće značenje slova u odnosu na određene proizvode i/ili usluge zbog kojeg bi znak mogao biti opisan. Cit. DZIV, Priručnik za ispitivanje žigova, Zagreb, 2007.

⁵² Primjerice zaštita kod OHIM-a nije odobrena kratici DLC (diamond.like carbon koji služi za izradu žileta) iako široj javnosti nije poznato značenje te kratice. Odbijene su i kratice TDI (Turbo Diesel Intercooler) za motore, te ECO (jer se radi o uobičajenoj kratici u ekologiji). Prihvaćena je kratica MEDI-CARE CTM319202.

⁵³ ECJ, C-404/02, od 6.studenoga 2004. Vidi situacije glede takvih žigova koji sadržavaju imena poznatih osoba (celebrities) u praksi europskih institucija (CTM 642777 «Phil Collins», CTM 630566 «Diana, Princess of Wales», CTM 513663 «Mozart», CTM 2152007 «Zinedine Zidane»). Imena državnih suverena i vođa nisu distinktivna (vidi rješenje BoA, R – 198/04-4, kojim se odbija registracija žiga «Queen Elizabeth II»).

c) Deskriptivni znakovi

Prema čl.6 quinquies B. st.2. Pariške konvencije odbit će se registracija žiga kad je bez ikakvog distinktivnog obilježja ili kad je isključivo sastavljen od znakova ili obilježja koji bi mogli poslužiti u trgovini da označe vrstu, kvalitetu (kakvoću), količinu, namjenu, vrijednost, mjesto podrijetla proizvoda ili vrijeme proizvodnje, ili za označavanje drugih karakteristika proizvoda..

Ovi znakovi u pravnoj literaturi koji se odnose na podatke o robi ili usluga nazivaju se i deskriptivnim ili opisnim znakovima (engl. descriptive trade marks), koji kao opće dobro ne mogu uživati žigovnu zaštitu, jer proizvode odnosno usluge samo opisuju umjesto da ih individualiziraju.⁵⁴

Naime iz zakonske definicije žiga iz č.2.. ZOŽ-a izvodi se jedno od temeljnih načela u žigovnom pravu – načelo razlikovanja ili distinktivnosti, po kojem žig mora biti, između ostalog, upravo razlikovan znak. Za razliku od ranijeg ZIV-a⁵⁵, odredba čl.5.st.1.toč.3. ZOŽ-a pravilno interpretira i slijedi citiranu odredbu Pariške konvencije, jer je ovdje bitno utvrditi sadrži li prijavljeni znak isključivo deskriptivni znak, a ne da li opisni znak ima isključivo deskriptivno značenje ili ima i druga neopisna značenja.⁵⁶

Naš ZOŽ tako regulira da se žigom neće zaštititi znak koji se sastoji isključivo⁵⁷ od oznaka ili podataka koji u prometu služe za označavanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla⁵⁸, vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga ili za označavanje nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga.

⁵⁴ Vlašković, B., *Deskriptivni znaci u pravu o žigovima*, Prizma, Kragujevac, 1996., str. 11.

⁵⁵ Naime Pariška konvencija govori o žigovima koji su isključivo sastavljeni od navedenih znakova, dok čl.30.st.1.toč.3. ZIV-a navodi da se ne može kao žig zaštititi znak koji označava određene karakteristike robe ili usluga. Tako i presuda VPS, br.U-4/67-3, od 11.11.1968.

⁵⁶ Ukoliko neki znak pored opisnog ima i neka druga značenja koja nisu deskriptivna već razlikovna, tada ne bi postojali razlozi za uskratno zaštite takvog znaka kao žiga. Ipak i u tim situacijama moguće je da neki takav žig se može zaštititi u dvije ili više zemalja, ali zbog razlika u značenju toga žiga u pojedinim zemljama njegova uporaba nije uvijek oportuna. Primjerice u SAD i u Meksiku može se valjano zaštititi žig CHEVROLET NOVA kao znak za novi tip automobila, ali će rijetko koji Meksikanac kupiti novi tip automobila koji “no va” (koji ne ide – prev.aut.).

⁵⁷ Pojam 'isključivo' odnosi se na dodatne razlikovne elemente koje znak može sadržavati, a ne na jedino značenje znaka. Npr. složenica Doublemint u odnosu na gume za žvakanje može imati više značenja, može značiti gume za žvakanje s pojačanim okusom pepermintu ili s dva različita okusa pepermintu. Ispitivač mora utvrditi da je barem jedno od mogućih značenja u odnosu na proizvode i usluge opisno. U tom slučaju znak će biti odbijen. Navedeno je utvrđeno presudom ECJ-a, 'Doublemint', C-191/01).Ispitivač ne mora dokazati da je ovakav opisni znak već u upotrebi, već se ovaj apsolutni razlog primjenjuje pod pretpostavkom da bi znak mogao biti korišten vezano uz prijavljene proizvode ili usluge. To proizlazi i iz dijela odredbe "može služiti" (prema presudi ECJ-a upredmetu 'Doublemint', C-191/01). Cit. DZIV, Priručnik za ispitivanje žigova, Zagreb, 2007.

⁵⁸ DZIV će zemljopisne pojmove smatrati opisnima samo ako se u relevantnom dijelu javnosti povezuju sa proizvodima ili uslugama za koje se traži zaštita, ili bi u budućnosti mogli biti korišteni kao oznaka zemljopisnog podrijetla za te proizvode i/ili usluge. (prema presudi ECJ-a, 'Chiensee', C-108-109/97).

Kad govorimo o prvoj podvrsti opisnih znakova koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini služe za označavanje vrste, kakvoće, vrijednosti i količine proizvoda ili usluga, te oznake ili podaci mogu biti izraženi verbalno⁵⁹ ili grafički⁶⁰. Također i oni znakovi koji upućuju na namjenu proizvoda ili usluga predstavljaju opće dobro, može ih svatko upotrebljavati te stoga ne mogu uživati žigovnu zaštitu odnosno ne mogu biti zaštićeni samo u korist jednog nositelja žiga.⁶¹

Ipak napominjemo da jedna oznaka ili podatak, koji su isključeni od zaštite u odnosu na određenu vrstu proizvoda ili usluga, mogu biti prikladni da učine razlikovnom neku drugu vrstu proizvoda ili usluga pa im se u tom slučaju neće odbiti zaštita.⁶² Pri tome je odlučno shvaćanje u gospodarskom prometu odnosno poslovni običaji i uzance. Poznati su slučajevi u inozemnoj praksi, primjenjivi i kod nas, gdje je zaštita određenih znakova odbijena⁶³, što ne znači da isti znakovi nisu pogodni za zaštitu u odnosu na neku drugu robu ili usluge za koje bi imali u potpunosti razlikovni karakter. Također je praktično mogući slučajevi gdje su fine nijanse između znaka koji sadrži podatke o robi te fantastičnog odnosno distinktivnog znaka, a naročito kada se radi o asocijativnoj svezi znaka i karakteristike proizvoda.⁶⁴

Kada je riječ koja predstavlja generični pojam i označava isključivo vrstu robe zaštićena kao žig, takav žig poništiti će se po zahtjevu koji može podnijeti svaka osoba.⁶⁵

⁵⁹ U praksi su poznati primjeri uskrate zaštite za znakove "FOTONEGATIV", "BAKE-LIT", "50 KN", "SOMMA", "DOLAR", "GRAM", "220 V", "PROSATHMAN", "MINI KUHINJA", "TOKYO MUSIC FESTIVAL", "IDEAL MILK", "SUPER MILK", "2 kg", "500 KOM", "PRIMA", "TOP", "EXTRA", "EXCLUSIVE", "PERFECTION", "WE SOUND BETTER" i sl.

⁶⁰ Primjerice odbijeni su znakovi sa slikom naliv-pera (IR 366934) i slikom četkice za zube (IR 385626).

⁶¹ Primjerice znak "FOR BRUNETTES ONLY" (Ž.643/74). Postoje dvojbe glede registracije znaka koji indirektno ukazuje na namjenu robe (npr. znak "STEP" za uloške za cipele, IR 439/82 ili priznati znak "4 WAY" za farmaceutske proizvode po presudi SS, br. Us-514/79, od 16.1.1980.), međutim možemo se prikloniti onom stajalištu koji isključuje od zaštite kao žiga onog znaka koji neposredno upućuje na namjenu robe, dok bi se posredno upućivanje, koje traži misaoni napor potencijalnog korisnika ili kupca, toleriralo.

⁶² Primjerice "TELEFON" kao žig za cigarete, ili "KLJUČ" za trikotažu, te "EXTRA VIO-LA" za farmaceutske proizvode.

⁶³ Tako je uskraćena žigovna zaštita znakovima "EXACTUS" za satove, "DURABLE" za tekstil, "MULTEYES" za optičke proizvode, "POPULAIRE" za cigarete i duhanske proizvode i dr.

⁶⁴ Tako se ne mogu štiti znakovi "MALEN", "PICCOLO", "VELIKI" i sl., za razliku od mogućih žigova "LILIPUT" ili "GOLIJAT".

⁶⁵ Vidi presudu VpS, SI-683/70, od 22.12.1970. O poništenju žiga detaljnije kod Zlatović: Modaliteti prestanka žiga u novom hrvatskom žigovnom pravu, Godišnjak 7, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator, Zagreb, 2000., str.552.

Nadalje od žigovne zaštite isključeni su znakovi koji se sastoje od oznaka načina i vremena proizvodnje, tako da se ovdje može raditi o verbalnim nazicima izraženim jednom ili više generičnih riječi, kovanicama⁶⁶, dodacima⁶⁷, sintagmama⁶⁸ i sl.

Najsloženije pitanje distinktivnosti znakova javlja se kod podvrste znakova koji se sastoje od imena mjesta odnosno oznaka zemljopisnog podrijetla.⁶⁹ Oznakom zemljopisnog podrijetla štiti se naziv mjesta u užem smislu riječi (lokalitet), područja ili, u iznimnim slučajevima, zemlje iz koje potječe proizvod ili usluga, kakvoće, ugleda ili drugog svojstva koje se u biti smatra nastalim pod utjecajem zemljopisnog podrijetla. Tako su isključeni od žigovne zaštite nazivi rijeka, jezera, planina, odnosno sve zemljopisne oznake neovisno što ih zakon takstativno ne nabraja.

U smislu ZOŽ-a pod zemljopisnim podrijetlom smatra se mjesto koje ukazuje na podrijetlo proizvoda, koje se sastoji od geografske oznake odnosno naziva jednog užeg lokaliteta, zatim od imena neke općepoznate ulice, gradske četvrti i sl.⁷⁰ Posebna se pozornost kod ispitivanja pridaje prevarnom korištenju ovih oznaka u cilju dovođenja potrošača u zabludu glede podrijetla robe ili usluge. Kod toga se odbija zaštita i znakova koji nisu doslovni ali su slični oznakama zemljopisnog podrijetla.⁷¹

Zaštita se može odobriti onim zemljopisnim oznakama za koje je notorno poznato da ne mogu predstavljati mjesto proizvodnje⁷² ili za koje je podnesena međunarodna prijava za registraciju a zaštićena je u matičnoj zemlji⁷³. U praksi

⁶⁶ Vidi slučaj znaka “SONNIGER SEPTEMBER”, BpatGE 10/120.

⁶⁷ Npr. “NAČIN”, “SUSTAV”, “A LA”.

⁶⁸ Zanimljivo je da je u Njemačkoj odbijena zaštita primjerice znaka “MAERZENBIER”, jer su isključene od zaštite sintagme sa naznakom godišnjeg doba, mjeseca, dana u tjednu ili dijela dana.

⁶⁹ Radi se o posebnoj vrsti industrijskog vlasništva, u nas uređenim Zakonom o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (“Narodne novine”, br.173/03 i 76/07). Više kod Čizmić: Zaštita naziva podrijetla u hrvatskom pravu, Informator, br. 4403, od 18.5.1996., str.16-17.

⁷⁰ Primjerice znakovi “EUROP”, “GERMANIA”, “HELVETIA”, “SAHARA”, “DALMATINAC”, “ŠIBENIK”, “ILICA”, “MAKSIMIR”, “SPLIČANIN”, “CHAMPS ELYSEE”, “YORK TRAILERS” i sl. U praski OHIM-a nalazimo na različitu praksu ovisnu o klasama proizvoda ili usluga za koje se zaštita traži, jer su tako prihvaćeni žigovi MALLORCA, KENT, SUDAN i TOGO, a dobijen žig WIEN.

⁷¹ Poznat je slučaj odbijanja zaštite znaka “CUTINA” ili “BARY” koji su slični nazivima gradova Kutina i Bari.

⁷² Primjerice znak koji sadrži isključivo ime vrha neke planine predstavlja distinktivan znak i može uživati zaštitu kao žig. Ali odbijena je u Njemačkoj primjerice zaštita znak “SAMOS” za informatičku opremu iako se radilo o doduše velikom, poznatom i slabo razvijenom otoku, ali gdje je moguće da u daljnjem industrijskom razvoju dođe do proizvodnje takve robe.

⁷³ Primjerice žig “HEIDELBERG” zaštićen u Njemačkoj. Naime može biti slučaj da znak koji sadrži isključivo oznaku mjesta može kao općepoznat i uslijed duge uporabe ishoditi žigovnu zaštitu (npr. WINCHESTER “.

postoje dvojbe glede zaštite turističkih motiva kao žigova, ali mišljenja smo da takvi znakovi, posebice oni grafički odnosno riješeni, imaju svojstvo originalnosti pa i sve kondicije za zaštitu žigom.⁷⁴

Oznaka zemljopisnog podrijetla ne uključuje samo određeni geografski pojam već može egzistirati i kao oznaka podrijetla bez sadržavanja zemljopisnog naziva.⁷⁵

Znak koji isključivo označava ime mjesta, prema starijoj praksi može se izuzetno zaštititi kao robni žig ako je kontinuirano upotrebljavan za obilježavanje određenih roba određenog proizvođača u razdoblju koje predstavlja značajno vremensko razdoblje. Tako je poznat slučaj žiga "NEWPORT" za obilježavanje cigareta, za koje je proizvođač uspio ishoditi zaštitu stojeći na stajalištu da taj znak ne označava isključivo ime mjesta, nego da ta riječ označava i osobna imena, da znak uzet sam za sebe nije podoban da odredi geografsko podrijetlo, da ga rabi desetljećima, te da na ovim prostorima ne može stvoriti nikakvu zabunu glede podrijetla robe, jer da prosječnom potrošaču može ukazivati samo na američko podrijetlo, koje uistinu i jeste. Sud je u ovom slučaju stao na stajalište da se samo u iznimnim slučajevima ovakvom znaku može dati zaštita. Zaštita se takvom znaku može dati samo ako je ispunjena određena pretpostavka za to a koja se očituje u sljedećem: ako bi takav znak, koji se sastoji isključivo od riječi – riječi same za sebe – bez ikakvih distinktivnih obilježja, kojim se označava ime mjesta – kontinuirano rabio za obilježavanje određenih roba određenog proizvođača u razdoblju koje predstavlja značajno vremensko razdoblje, onda bi takav znak u tom razdoblju svojim stalnim postojanjem i korištenjem dobio novi sadržaj i tako dobio nov i samostalan pojam. Takav znak, zbog takve uporabe i novog sadržaja mogao bi se zaštititi. Takav znak svojom stalnom pojavom na tržištu, a vezan za određenu robu i određenog proizvođača s vremenom se otuđuje od prvotnog značenja i u svijesti javnosti te u privrednom prometu, izaziva poseban i svojstven pojam različit od prvobitnog značenja te riječi. Takav znak odvojen od svog izvornog značenja mogao bi se zaštititi kao žig jer je postao pogodan i podoban da izvrši osnovne funkcije žiga. Ovo naročito i zbog toga što takav znak, uslijed novog sadržaja u označavanju novog pojma, ne može ugroziti interese trećih osoba, koji bi takav znak koristili u njegovom prvotnom značenju, budući bi takav znak upotrijebljen u prvotnom značenju ostao u javnoj domeni.⁷⁶

Zaštita znaka sa zemljopisnom oznakom kao žiga moguća je ako prema *prima facie* utisku isti nije u potpunosti generičan odnosno nema prijeverne

⁷⁴ Primjerice znakovi koji sadrže grafizme Nacionalnog parka Krka ili Plitvice, odnosno šibenske katedrale Sv. Jakova, zvonika Sv. Duje u Splitu i sl.

⁷⁵ Primjerice "DINGAC" ili "POSTUP".

⁷⁶ Vidi presudu VpS, U-5/67, od 11.11.1968.

efekte niti asocijacije.⁷⁷ Naime naš zakon slijedeći rješenja iz europskog žigovnog prava odbija zaštitu znaka koji svojim izgledom može dovesti u zabludu javnost, posebice u odnosu na zemljopisno podrijetlo, vrstu, kakvoću ili neko drugo obilježje proizvoda ili usluga (čl.5.st.1.toč.7.).

U ovoj odredbi izostavljen je ranije korištena sintagma “ prosječni potrošač” kao kriterij za ocjenu prikladnosti znaka za zaštitu žigom. Iz dugogodišnje prakse proizašlo je da je raniji termin prilično nepouzdan kriterij, s obzirom da postupak priznanja provode stručne osobe u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, koje uz stručno znanje i višegodišnju praksu teško mogu fingirati ulogu prosječnog potrošača. Kako osim potrošača odnosno korisnika usluga u gospodarskom prometu sudjeluju i trgovci na veliko i malo, distributeri, dobavljači i drugi sudionici u prometu, to je sadašnji termin “javnost” adekvatniji ne samo za Državni zavod, nego i za sudove koji odlučuju o povredi žiga.⁷⁸ Na ovaj način ZOŽ je usklađen sa Pariškom konvencijom koja također, kao i brojna usporedna zakonodavstva, ne poznaje kriterij “prosječnog potrošača”.

Posebno ZOŽ uvažava specifičnosti vinarstva i vinske industrije kada određuje da se žigom neće štiti znak za vina koji sadržavaju ili se sastoje od oznake zemljopisnog podrijetla kojom se identificiraju vina ili jaka alkoholna pića, a odnosi se na vina ili jaka alkoholna pića koja nisu tog zemljopisnog podrijetla (čl.5.st.1.toč.9.). Kod toga je bitno napomenuti u odnosu na toč.3. istog članka ZOŽ-a da je u ovom slučaju ograničenje šire određeno, jer se ne traži da je takva oznaka isključivi sastojak znaka nego je sama pojava te oznake u znaku razlog za isključenje od zaštite, neovisno što znak može sadržavati i druge distinktivne sastojke.⁷⁹

Kod ove podvrste razloga za isključenje od žigovne zaštite nužno je imati stalan i recentan uvid u komparativnu praksu i zakonoslovlje, te u svakom pojedinom slučaju sagledati reakciju javnosti .

d) Slobodni znakovi

Polazeći od rješenja iz čl.6. quinquies B.st.1.toč.2. Pariške konvencije, naš ZOŽ određuje u čl.5.st.1.toč.4. da se žigom neće zaštititi znak koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi. I ovdje treba obratiti pozor-

⁷⁷ Primjerice ne može se zaštititi verbalni znak “FRANCUSKA SALATA” na ime hrvatske firme.

⁷⁸ Žigovi mogu sadržavati pojedine distinktivne dijelove za koje prosječni potrošači i ne mogu znati da kao takvi jedino i uživaju žigovnu zaštitu.

⁷⁹ Primjerice ne bi se mogao zaštititi znak “ CRVENI CHAMPAGNE IVIĆ” za alkoholna pića ili “NOĆNI ZUERICH” za satove. Za praksu OHIM-a upućujemo na slučaj odbijanja žiga DUQUE DE VILLENA (CTM 1215540) za razred 33. – vina.

nost na redakciju navedene zakonske odredbe, koja je drugačija u odnosu na ranije rješenje iz ZIV-a, odnosno na činjenicu da se za postojanje okolnosti za zabranu traži da znak isključivo sadrži narečene oznake ili podatke, što znači da ukoliko znak uz te podatke sadrži neke druge distinktivne elemente postoji mogućnost zaštite takvog znaka žigom sukladno zakonu.

Znači pod navedenim kondicijama znak koji je inače bio prikladan za razlikovanje roba ili usluga, ali je taj element s vremenom izgubio, odnosno postao općim dobrom dostupnim svakome, jer se pretvorio u uobičajenu oznaku određene robe ili usluga, ne može uživati žigovnu zaštitu ukoliko je isključivi sadržaj potencijalnog žiga.

Ovakvi znakovi u pravnoj teoriji nazivaju se slobodnim ili vulgariziranim znakovima (njem. Freizeichen)⁸⁰, jer su raspoloživi za korištenje svim zainteresiranim osobama budući da nitko na njima nema neko apsolutno pravo. Radi o znaku koji je uslijed dugotrajne i raširene uporabe, te posebice naglašene propagande ušao u svijest potrošača i izgubio distinktivnost te postao gotovo sinonimom za tu vrstu robe, odnosno koji je postao pojmom kao sastavnim dijelom suvremenog jezika.⁸¹

Ipak u praksi nije jednostavno utvrditi činjenicu slobodnog znaka, jer je pitanje gubitka razlikovnosti znaka uslijed njegovog poistovjećivanja sa određenom vrstom robe i uobičajene široke upotrebe istog kao naziva takove robe u prometu vrlo složeno i traži detaljnu raspravu i precizno utvrđenje svih relevantnih činjenica u svakom pojedinačnom slučaju, uz stalno praćenje domaće i međunarodne trgovinske prakse i usporedne pravne prakse. Kod znaka kod kojeg ispitivač utvrdi da se sastoji isključivo od generičkog pojma, neće se u obzir uzimati opisni karakter. Znak koji će se odbiti na temelju apsolutnog razloga generičnosti, ne može istovremeno biti odbijen i na temelju apsolutnog razloga opisnosti.⁸²

Ovo pitanje može se pojaviti i za trajanja zaštite nekog žiga koji je postao generičnim a ne više distinktivnim znakom, što može biti temelj za pokretanje odgovarajućeg postupka prestanka žiga.⁸³

Pojedini znak uživa pravnu zaštitu u jednoj zemlji (npr. ASPIRIN za tablete u Kanadi), ali ne može dobiti zaštitu u drugoj jer se taj isti znak smatra generič-

⁸⁰ Usp. Giefers: Markenschutz, Haufe Verlag, Freiburg i. Br., 4.Auf., 1995., str.50; David – Honsell – Vogt: Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2.Auf., Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1999.

⁸¹ Primjerice pojmovi kalodont, najlon, celofan, vazelin i sl. proizašli od ranijih poznatih žigova, ili pojmovi magnetofon, geštetner, singer, dizel i sl. proizašli iz imena izumitelja i nositelja istoimenih žigova, koji su postali slobodnim znakovima po isteku patentne zaštite.

⁸² Prema presudi ECJ-a u predmetu BRAVO, C-517/99.

⁸³ Usp. Zlatović, D., Modaliteti prestanka žiga u novom hrvatskom žigovnom pravu, Godišnjak br.7. „Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse“, Organizator, 2000.

kim pojmom (npr. BAYER aspirin u SAD, ali ne i BAYER ASPIRIN, s obzirom da se u SAD riječ aspirin koristi kao generički pojam).

e) Protuzakoniti i nemoralni žigovi

Ne može se zaštititi kao žig onaj znak koji je protivan javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima u smislu čl.5.st.1.toč.6. ZOŽ-a 2003., ili kako je to određivao ZOŽ iz 1999. koji je protivan javnom poretku i ćudoređu prema. Dakle ne rabi se više ranija sintagma iz odgovarajućeg čl.30.st.1.toč.1. ZIV-a – “protivan zakonu ili moralu”, jer je pojam “javni interes” precizniji i širi u odnosu na “zakon”, a ranija stipulacija bila je suviše uopćenog karaktera. Time se u cilju daljnje harmonizacije domaćeg zakonodavstva slijede međunarodna rješenja jer prema čl.6 quiennes B, st.1.toč.3. Pariške konvencije, znak neće biti zaštićen žigom ako je protivan moralu ili javnom poretku, a naročito ako može biti prevaran.⁸⁴

Citirana odredba prvenstveno se odnosi na znakove protivne ćudoređu i dobrim običajima, jer su žigovi protivni zakonu rijetka pojava u praksi.⁸⁵ Naime svi žigovi isključeni od zaštite su *contra legem*. Kako javni poredak jedne države čine prvenstveno imperativne norme, i to ne samo zakoni nego cijeli pozitivni pravni sustav različite razine i snage pojedinih pravnih propisa, u praksi možemo naći primjere povrede odredaba određenih pravnih propisa. Primjerice, znak koji sadrži tuđe likovno autorsko djelo, ne može biti zaštićen žigom. Javni interes još je širi pojam od javnog poretka, te podrazumijeva ne samo društvene norme uobličene u zakonska i druga pravna rješenja, nego i sve općeprihvaćene društvene norme.

U odnosu na znakove protivne ćudoređu, radi se o znakovima “*mala fide*” kojima se vrijeđaju nacionalni, vjerski, spolni, rasni i drugi osjećaji, i to kako riječima (neprikladna uporaba imena ili naziva, psovke i sl.) ili grafizmima (pornografski crteži, vinjete, slike i sl.).⁸⁶ U nas nije formirana šira praksa na ovom području za razliku od bogate inozemne prakse.⁸⁷ U teoriji prevladava stajalište da se prigodom raspravljanja podobnosti za žigovnu zaštitu religioznih pojmova, imena poznatih junaka iz povijesti i narodne baštine, božanstava, sve-

⁸⁴ Slično i u Modelu zakona o žigu WIPO-a koji u čl.5(1)(e), štp primjerice podrazumijeva i uskratu opscenih slika i simbola javnih ustanova ili zabranjenih političkih stranaka kao mogućih priznatih žigova.

⁸⁵ Vidi slučaj znaka “*COSA NOSTRA*”, BpatG, GRUR 1996, S.408.

⁸⁶ Proizvođač sportske opreme UMBRO uklonio je robnu marku “*ZYKLON*” sa svoje sportke obuće nakon prosvjeda židovskih organizacija da je uporaba tog naziva uvreda svim žrtvama holokausta, jer su nacisti prigodom pogubljenja Židova tijekom Drugog svjetskog rata rabili smrtonosni insekticid Zyklon B.

⁸⁷ Po ovoj osnovi po ranijoj praksi odbijeni su primjerice znakovi “*Antikrist*”, “*Antibog*”, “*Penny’s*”, “*Kidnapper*”, “*SOS*”, “*MAKRO*”, “*PEDOFIL*”, “*ANARHIST*”, naci-simboli i sl.

taca i čuvenih ljudi treba svestrano ocjeniti okolnosti svakog slučaja, bez aprior-nog negativnog određenja glede mogućnosti zaštite tih oznaka žigom. Kod toga bi primarno trebalo kao kriterije utvrditi očuvanje postignute vrijednosti tih poj-mova ili naziva, vrsta i karakter robe ili usluga koje se označavaju tim riječima, te njihovo čuvanje od zlouporabe, vulgarizama i banalizacije.⁸⁸

Kod toga treba voditi računa o stalnim promjenama i prilagodbe ćudoređa i običaja novim društvenim okolnostima, jer neki znak koji još jučer ne bi mogao biti zaštićen radi moralne upitnosti, već poslije kratkog vremena biva sasvim podoban i bez amoralnih asocijacija u odnosu na javno mijenje i stavove dru-štvene sredine. Isto se, ako ne i u znatnijem izrazu, odnosi na vrtoglave promje-ne u trgovačkim ili poslovnim običajima, koji uslijed izražene brzine razvitka tehnologije, tržišta i trgovačkih odnosa traže još veću fleksibilnost i stalno praćenje aktualnog stanja, pa i kad je zaštita žiga u pitanju.

Prema tome na Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo je odgovo-ran, stručan i trajan zadatak da prateći suvremene društvene trendove i stajališta javnost u svakom pojedinom slučaju formira pravilan stav koji bi štitio javni moral i poredak a u isto vrijeme ne bi bio kočnica modernim i brzim oblicima novih raznolikih gospodarskih i tržišnih pojavnih oblika.

I na strani potencijalnog nositelja žiga je odgovornost kod izbora i stvaranja znaka kako isti ne bi bio protivan postojećim propisima koji reguliraju pita-nja prometa određenih roba, posebice pića i proizvoda od duhana, odnosno nji-hovog reklamiranja.

f) Javne, državne i međunarodne oznake

Naš zakon u čl.5.st.1.toč.8. i 10. izuzima od žigovne zaštite i znakove koji nemaju odobrenje nadležnih tijela i koji moraju biti odbijeni prema čl.6.ter Pariške konvencije, odnosno koji sadržavaju naziv ili kraticu, državni grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak Republike Hrvatske ili nekog njezina dijela te njihovo oponašanje, osim uz odobrenje nadležnog tijela Republike Hrvatske.

Za pravilnu i potpunu interpretaciju ove odredbe treba konzultirati čl.6 ter Pariške konvencije, kojeg smo uvodno raspravili . Dodatno napominjemo da se ograničenja i mjere iz citirane odredbe Pariške konvencije primjenjuju na držav-ne zastave samo na žigove registrirane nakon 6.studenoga 1925.godine, a u slu-čaju zle namjere, zemlje članice imaju mogućnost brisanja i žigova registriranih prije navedenog datuma, ako sadržavaju državne embleme, znakove i punce. Također su se ovom Konvencijom zemlje članice obvezale zabraniti u trgovini

⁸⁸ Primjerice ne bi se mogao koristiti i zaštititi znak „Da Vinci” za boje ili platno loše kvali-tete odnosno isključen bi od zaštite bio znak u riječi „Chopin” za audio tehniku slabih performan-si zvučne slike.

neovlaštenu uporabu državnih grbova drugih zemalja članica kada bi ta uporaba bila takve naravi da dovodi u zabludu o podrijetlu robe.

Držimo da zakonska odredba pokriva sve državne oznake pa tako i odlikovanja iako nisu eksplicitno navedena. Međutim naročitih propisa o izdavanju prethodnih dozvola za registracijom takvih žigova nema. Što više Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika republike Hrvatske ("Narodne novine", br.55/90, 26/93 i 29/94) dopušta uporabu dijelova grba ili zastave Republike Hrvatske kao sastavnog dijela drugih amblema odnosno znakova, pod uvjetima da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske te da je takova uporaba predviđena statutom ili drugim propisom pravnih osoba. Iako je doduše ovakva uporaba određena kao iznimka i u korist samo pravnih, a ne i fizičkih osoba, uvjeti su preopćenito regulirani . Bilo bi korisnije da se ovim zakonom precizno propisalo tko je ovlašten davati prethodne dozvole za korištenje državnih simbola u trgovinske svrhe, jer smo svjedoci raširene i raznolike upotrebe ovih oznaka u trgovini koja često prelazi razinu dobrog ukusa. Kako se radi o starijem propisu trebalo bi ga uskladiti sa konvencijskim odredbama i rješenjima iz ZOŽ-u kako bi se izbjegli mogući sporovi i zaštitilo državno znakovlje kako to priliči modernim državama.

Držimo da se izrazi kao što su "Croatia" ili njene izvedenice, mogu upotrebljavati bez prethodne dozvole. Verbalni ili figurativni znakovi koji sadrže riječi Hrvatska ili CRO, ili pak kraticu RH, bit će odbijeni jedino ako se utvrdi da ovakav znak dovodi u vezu sa državom kao institucijom, odnosno ako će biti shvaćen kao aluzija na službeni znak ili su navedene riječi opisne u odnosu na drugi dio znaka. Ispitivač će u obzir uzeti i postojanje dodatnih razlikovnih elemenata znaka. Kad je u pitanju državna zastava bitna je kombinacija boja, pa je prema čl.5. ZOŽ-a zabranjeno bez prethodne dozvole registrirati znakove koji sadrže već samu kombinaciju boja izraženu u poznatom rasporedu trikolora. Pojedine boje državne zastave naprotiv, ako nisu upoređene ili ne stoje jedna do druge kao i na državnoj zastavi, mogu se nalaziti na žigu.⁸⁹

Od zaštite su prema čl.5. ZOŽ-a isključeni ne samo žigovi, koji predstavljaju javne grbove u svojoj potpunosti, nego i žigovi koji su toliko slični sa kakvim državnim ili javnim grbom, da se u gospodarskom prometu mogu smatrati identičnima. Slobodno je uporabiti pojedine dijelove jednog grba kao sastavne dijelove jednog žiga, ako se u njima ne predstavlja sam grb u njegovim bitnim heraldičkim elementima.⁹⁰

⁸⁹ Za stariju praksu na ovim prostorima kod Šuman: Zakonski propisi iz oblasti industrijske svojine, Zagreb, 1931., str.59.

⁹⁰ Neka zakonodavstva imaju i šira ograničenja. Tako britanski TMA 1994 propisuje da nije moguće, bez odobrenja, registrirati različite vojne odore, zastave, grbove i predstavnike kraljevske obitelji. Usp. Cornish: Intellectual Property, 3.ed., Sweet & Maxwell, London, 1996., str.596.

Još je Zakonom o robnim i uslužnim žigovima iz 1961.godine bilo propisano da se ne može zaštititi kao žig onaj znak koji predstavlja naziv, skraćenicu naziva ili znak Crvenog križa (čl.3.st.1.toč.7.). Ovakvu odredbu ispuštaju svi kasniji propisi uključujući važeći ZOŽ. Međutim to ne znači da je upotreba znaka Crvenog križa dozvoljena u gospodarskom prometu, odnosno da se radi o slobodnom znaku.

Status međunarodne organizacije Crvenog križa proizlazi iz Ženevskih konvencija od 12.kolovoza 1949.godine i njihovih dopunskih protokola.U slučaju neutralnog posrednika u slučaju oružanih sukoba ili nemira, Međunarodni komitet Crvenog križa, zajedno sa ligom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te takova nacionalna priznata društva, pokušava osigurati vlastitom inicijativom ili na temelju Ženevskih konvencija, zaštitu i pomoć žrtvama međunarodnih i građanskih ratova, kao i unutarnjih nemira i zategnutosti, te na taj način doprinosi miru u svijetu. Znak crvenog križa ili crvenog polumjeseca na bijeloj podlozi, simbol pomoći ranjenima i bolesnima, služi za označavanje zgrada, uređaja, prijevoznih sredstava, te osoblja i materijala koji imaju pravo na zaštitu. On se prema ovim međunarodnim aktima ne smije upotrebljavati u druge svrhe, niti postavljati bez odobrenja nadležne vlasti, Uvijek ga se mora strogo poštovati.

U Republici Hrvatskoj ova materija regulirana je bila prvo Zakonom o zaštiti znaka i naziva Crvenog križa („Narodne novine“, broj 75/93), a danas i odredbama Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“, broj 92/01 i 28/03), koji, s obzirom na navedenu šutnju ZOŽ-a, predstavljaju i svojevrsni supsidijarni izvor žigovnog prava kod nas.

Znak Crvenog križa je križ jednakih krakova crvene boje na bijeloj podlozi, koji se rabi kao znak obilježavanja, pripadnosti i zaštite, sukladno Ženevskim konvencijama. Pravo na naziv Crvenog križa ima samo Hrvatski crveni križ kao nacionalna i humanitarna društvena organizacija ili njegova tijela.Nitko ne može uporabljivati znak ni naziv Crvenog križa ako Ženevskim konvencijama i posebno zakonom nema na to pravo, odnosno nije za to ovlašten. Narečenim zakonom propisana je uporaba ovog znaka kao znaka obilježavanja, znaka pripadnosti te znaka zaštite. Nadzor nad izvršavanjem tog zakona obavljaju Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo obrane, svaki u okviru svog djelokruga. U obavljanju tog nadzora nadležni organi imaju pravo i dužnost narediti uklanjanje znaka Crvenog križa koji se rabi, odnosno nosi protivno zakonskim uvjetima.

Prema tome znak Crvenog križa se ne može rabiti za označavanje roba ili usluga u gospodarskom prometu u smislu pojma i svrhe žiga kao znaka razlikovanja roba odnosno proizvođača. I onda kada se isti nalazi na određenim robama (sanitetski materijal i sl.) isti nema funkciju žiga, odnosno ne služi za razlikovanje roba različitih sudionika u prometu, već to znači da se radi o robama

obilježenim ovim znakom na temelju posebnih propisa sa područja zdravstva ili obrane koji tretiraju znak Crvenog križa kao znaka obilježavanja ili zaštite .

Pri tome napominjemo da žigovnu zaštitu ne mogu uživati ni znakovi koji podražavaju službeni znak Crvenog križa, niti oni koji predstavljaju prijevog naziva Crvenog križa (npr. Crveni krst, Red Cross i sl.) ili njegovu kraticu.⁹¹

Prema čl. 1.st.3. ZOŽ-a iz 199.godine žigom se nisu smatrali pečat, štambilj i punca – službeni znak za obilježavanje dragocjenih kovina, mjera i sl. Odredba ovakvog sadržaja bila je sadržana još u čl.6. prvotnog teksta Pariške konvencije, a sada se nalazi u odredbi čl.6 ter st.10. Stockholmskog akta iste konvencije. Iako ova odredba nije uključena u uvjete zaštite iz čl.5. ZOŽ-a iz 2003.,kao niti u definicijsku zakonsku odredbu o žigu iz čl.2. ZOŽ-a, s obzirom na činjenicu da punce predstavljaju originalnu tvorevinu na kojima država ima direktno pravo, ipak možemo zaključiti da se i ovdje radi o apsolutnom razlogu za isključenje. Zakonska zabrana odnosi se i na sve znakove koji su slični službenim znakovima.

Pečat i štambilj⁹² u upravnom ili drugom oficijelnom postupku služe za potvrđivanje vjerodostojnosti akata, kojima se državni organi, tijela i pravne osobe koja imaju javne ovlasti međusobno ophode ili ih upućuju pravnim osobama i građanima. Pečat je okruglog oblika, izrađen od gume ili drugog odgovarajućeg materijala a služi za otiskivanje na papir ili drugu podlogu. Štambilj je okruglog oblika, izrađen od metala ili drugog odgovarajućeg materijala a služi za utiskivanje u papir ili drugu podlogu. Osim u upravnim i sudskim stvarima, u svakodnevnoj poslovnoj praksi vladajuće je stajalište o obveznoj uporabi pečata, odnosno da nema valjanog pravnog posla bez pečata. Takva poslovna praksa u inozemstvu, posebice kod velikih korporacija je gotovo napuštena. Međutim kod nas brojni propisi obvezuju trgovačka društva na izradu, čuvanje i obveznu uporabu pečata u poslovnoj komunikaciji.⁹³ Ove instrumente, s obzirom na njihovu funkciju, ipak moramo razlikovati od žiga kao oblika industrijskog vlasništva, što je ZOŽ i eksplicitno utvrdio.

Službeni znakovi za obilježavanje plemenitih kovina (punce) u Republici Hrvatskoj regulirani su posebnim propisima, od kojih izdvajamo Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina („Narodne novine“, broj 76/93), Pravilnik o oblicima državnih žigova („Narodne novine“, broj 107/93 i 73/03) i Naredbu o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina („Narodne novine“, broj

⁹¹ Tako i Verona: Pravo industrijskog vlasništva, Informator, Zagreb, 1978., str.169.

⁹² Za štambilj se rabi i termin žig, kojeg bi trebalo razlikovati od žiga kao oblika industrijskog vlasništva. Vidi Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 33/95).

⁹³ O uporabi pečata u trgovačkoj praksi detaljnije kod Čuveljak: Uloga pečata trgovačkog društva u pravnom prometu, Godišnjak 6, “Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse”, Organizator, Zagreb,1999., str.421.

9/94). Žigove za označavanje predmeta od plemenitih kovina čine osnovni oblik žiga za pojedinu plemenitu kovinu, oznaka stupnja čistoće plemenite kovine, osnovni mjeriteljski simbol, državna oznaka i znak proizvođača takvog predmeta. Sve ove oznake ne smatraju se žigovima u smislu propisa o industrijskom vlasništvu, jer ZOŽ implicitno utvrđuje razliku između ovih znakova.⁹⁴

Iako to u odnosu na raniju odredbu čl.30.st.1.toč.6. ZIV-a sadašnji ZOŽ eksplicitno ne propisuje, zaštitu kao žig ne bi, dakle, mogao uživati ne samo znak koji sadrži službene znakove ili punce za kontrolu kvalitete i jamstvo kvalitete, nego ni znak koji ih oponaša.

g) Nedopušteni trodimenzionalni znakovi

Odredbom čl.5.st.1.toč.5. ZOŽ-a propisano je da se neće žigom zaštititi znakovi koji se sastoje isključivo koji proizlazi iz same vrste proizvoda, ili oblika proizvoda potrebnoga za postizanje određenog tehničkog rezultata, ili oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost.

Kako je ZOŽ formalno priznao zaštitu trodimenzionalnim žigovima, to je u uvjetima zaštite, sukladno poznatih suvremenim rješenjima država koje također poznaju zaštitu trodimenzionalnih žigova, predviđeno da se isključuju od zaštite oni oblici koji se sastoje isključivo iz oblika određenih karakterom odnosno prirodom robe.

Prigodom utvrđivanja može li se određeni znak zaštititi kao žig ili za to postoje konkretne apsolutne ili relativne zabrane, nužno je poći od definicije žiga te imati u vidu načelo jedinstva žiga po kojem žig čine znak i popis proizvoda ili usluga na koji se znak odnosi, te funkciju žiga da ukazuje na razlikovost roba ili usluga odnosno subjekata u gospodarskom prometu.

Znakovima navedenim u čl.5.st.1.toč.2., 3 i 4. ZOŽ-a neće biti odbijena registracija ako podnositelj prijave za registraciju žiga, dokaže da je znak prije dana podnošenja prijave slijedom njegove uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija.⁹⁵

Razlozi ograničenja u izboru žigova očituju se u javnom interesu da određeni znakovi moraju ostati slobodni i u općoj uporabi, pa je redovita pojava da

⁹⁴ Ovakva uporaba pojma žig za označavanje predmeta za obilježavanje vjerodostojnosti pravnih ili poslovnih akata odnosno za obilježavanje predmeta od plemenitih kovina, aktualizira pitanje podobnosti pojma žig glede njegovog korištenja za naziv jedne vrste industrijskog vlasništva. Kako je u poslovnoj i propagandnoj praksi česta upotreba drugih pojmova (marka, robni znak, robna marka, trademark) to se treba raspraviti da li je ovaj pojam pravilno odabran na području industrijskog vlasništva, ili se radi o pojmu zaostalom iz ranije pravne terminologije neprijemljene hrvatskom pravu.

⁹⁵ Vidi čl.5.st.2. ZOŽ-a. Ipak, moramo uputiti i na rješenje ECJ C-191/01 (DOUBLE-MINT) u kojoj je navedeno kako ne znači da znak mora obvezno biti u uporabi u vrijeme ispitivanja kod OHIM-a.

se zakonima i međunarodnim aktima uređuju uvjeti žigovne zaštite. Naime, uporaba nekih znakova kao žigova, kad ne bi bilo sustavno određenih uvjeta zaštite, uzrokovala bi zabunu kod javnosti odnosno izazvala bi pomutnju na tržištu ili bi dovela do povrede zakona ili čudoređa.

h) Zabludni znakovi

Znak ne može biti registriran kao žig ako može javnost dovesti u zabludu, primjerice u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga (čl.5.st.1.toč.7. ZOŽ-a). Pri utvrđivanju ovog apsolutnog razloga za odbijanje ne mora se utvrditi da se znak sastoji 'isključivo' od pojmova koji mogu dovesti u zabludu. Znak koji uz ovakav pojam sadrži i dodatne razlikovne elemente, odbiti će se na temelju ovog apsolutnog razloga. Nužno je utvrditi radi li se o realnoj zabludi koja je relevantna za kupnju, odnosno da li će potrošač očekivati određenu karakteristiku proizvoda koja je odlučna za njegovu odluku o kupnji, a proizvod i/ili usluga je nemaju iz čega proizlazi potrošačeva zabluda.⁹⁶

Zabluda će se u svakom pojedinačnom slučaju ocjenjivati u odnosu na prijavljeni popis proizvoda i/ili usluga. Kod znakova koji se sastoje od oznake zemljopisnog podrijetla, same za sebe ili u kombinaciji s nekim opisnim pojmom, ispitivač će utvrditi da li postoji realna mogućnost da će potrošač odluku o kupnji temeljiti na vezi između zemljopisnog podrijetla kao bitne karakteristike i proizvoda/usluge za koje se traži zaštita. Ukoliko se radi o proizvodima koji nisu s tog zemljopisnog područja, smatrat će se da postoji zabluda, te će znak biti odbijen. Također, znakovi koji su samo sugestivni u odnosu na određene proizvode i/ili usluge, te ne postoji realna mogućnost zablude, bit će registrirani.⁹⁷

⁹⁶ Cit. DZIV, Priručnik za ispitivanje žigova, Zagreb, 2007.

⁹⁷ Tako znak 'Metal Jacket' (registriran pri OHIM-u) neće dovesti u zabludu u odnosu na jakne od tekstila