

Dr. sc. Mile LASIĆ, redoviti profesor  
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru  
mile.lasic@pf.sum.ba

Gabrijela ZRNO, mag. iur.  
doktorandica Pravnog fakulteta  
Sveučilišta u Mostaru  
gabrijela.bagaric90@gmail.com

UDK 347.772(4-67 EU)  
347.772(497.6)  
*izvorni znanstveni rad*  
Rad stigao: 19. travnja 2023.  
Rad prihvaćen: 23. svibnja 2023.

## NOVO ŽIGOVNO PRAVO EUROPSKE UNIJE I PRILAGODBA BOSANSKOHERCEGOVAČKOG PRAVA

**Sažetak:** Sustav intelektualnog vlasništva Bosne i Hercegovine, od njezine samostalnosti, konačno je uspostavljen 2010., donošenjem niza zakona iz područja prava intelektualnog vlasništva, među kojima je i Zakon o žigu. Osnovni cilj cjelokupne revizije zakonodavstva prava intelektualnog vlasništva iz 2010. bio je uskladiti zakonodavstvo Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije (*acquis communautaire*), kao jednu od obveza koja proizlazi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je Bosna i Hercegovina zaključila s Europskom unijom. Od tada na razini Europske unije doneseno je nekoliko pravnih akata od koji su najznačajniji, Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstva država članica o žigu i Uredba (EU) 2017/1001 o žigu Europske unije s kojima nije usklađeno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Budući da je Bosni i Hercegovini 15. prosinca 2022. dodijeljen status zemlje kandidatkinje za punopravno članstvo u Europskoj uniji, ukazat će se na potrebu usklađivanja Zakona o žigu Bosne i Hercegovine s Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske Unije, kao temelja novog žigovnog prava Europske unije.

U radu se obrađuju: pravna vrela Europske unije; novo žigovno pravo Europske unije; novine žigovnog prava Europske unije; zaštićeni znakovi žigovnog prava Europske unije; stjecanje i učinci žiga Europske unije; prijava i postupak registracije žiga Europske unije; i građanskopravna zaštita žiga Europske unije. Posebice se obrađuje: Bosna i Hercegovina u postupku prilagodbe pravnoj stečevini Europske unije; te bosanskohercegovačko žigovno pravo *de lege lata* i *de lege ferenda*.

**Ključne riječi:** žigovno pravo, Uredba (EU) 2017/1001, intelektualno vlasništvo, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, prilagodba bosanskohercegovačkog prava.

### Uvod

Posljednja dva desetljeća, globalizacije, digitalizacije i razvoja informacijske tehnologije ističe se važnost prava intelektualnog vlasništva. Zadnjih godina vidjeli smo kako korporacije pokušavaju zaključati digitalni sadržaj, poduprte novim međunarodnim ugovorima čiji je cilj pružiti pravnu zaštitu za mjere protiv krivotvorenja i prijevара.<sup>1</sup> Skoro cijelo XX. stoljeće, međunarodni sustav intelektualnog vlasništva činilo je nekoliko velikih međunarodnih ugovora poput Pariške konvencije, Madridskog sporazuma i Bernske konvencije pod mjerodavnošću Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (dalje: WIPO).<sup>2</sup> Upravo pod utjecajem globalizacije i razvojem interneta te u želji

<sup>1</sup> Katunić, T., *Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj*, Zagreb, 2008., str. 66.

<sup>2</sup> Više o Pariškoj konvenciji za zaštitu industrijskog vlasništva, Madridskom sporazumu o međunarodnoj registraciji žigova i Bernskoj konvenciji o zaštiti književnih i umjetničkih djela, Međunarodne konvencije i ugovori kojih je BiH članica, dostupno na:

poboljšanja međunarodne trgovine razvio se Sporazum o trgovinskim aspektima intelektualnog vlasništva (dalje: TRIPS), kao ključna međunarodna konvencija u svijetu prava intelektualnog vlasništva. TRIPS je nastao s ciljem unaprijeđenja međunarodne trgovine i zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Punopravno članstvo i integritet Bosne i Hercegovine (dalje: BiH) u Europsku uniju (dalje: EU) strateški je cilj BiH od njezine samostalnosti. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju<sup>3</sup> (dalje: SSP) predviđena je obveza postupnog usklađivanja bosanskohercegovačkog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Kao posljedica navedenog, nakon potpisivanja SSP-a, 2010. je donesen na razini BiH „paket zakona“ iz područja prava intelektualnog vlasništva, kojima su u većoj mjeri preuzeta pravna rješenja i zajamčeni jedinstveni standardi prihvaćeni u EU. Kao rezultat reforme prava intelektualnog vlasništva u BiH i ozbiljnog procesa integriranja BiH u EU, u pogledu žigovnog prava, donesen je Zakon o žigu BiH<sup>4</sup> (dalje: ZOŽ BiH).

Sustav zaštite prava intelektualnog vlasništva EU uspostavlja se direktivama, uredbama i preporukama, dok se nacionalni sustav zaštite prava intelektualnog vlasništva uspostavlja zakonima. Ubrzanim napretkom informacijske tehnologije, EU nastoji sustići i zaštititi prava intelektualnog vlasništva što bolje može, kroz usklađivanje i integriranje sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva, stvaranjem konkurentnog europskog gospodarstva.

Početak 1990-ih godina, Europska komisija inicirala je prijedloge za usklađivanje prava intelektualnog vlasništva na razini cjelokupne integracije.<sup>5</sup> Ubrzanju i poboljšanju procedure usklađivanja prava intelektualnog vlasništva doprinijelo je stvaranje unutarnjeg tržišta Europske zajednice 1993., implementacijom Ugovora iz Maastrichta<sup>6</sup>. Unutarnje tržište EU jedinstveno je tržište koje osigurava slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i ljudi i gdje građani slobodno mogu živjeti, raditi, studirati ili poslo-

<https://www.ipr.gov.ba/bs/stranica/medjunarodne-konvencije-i-ugovori-kojih-je-bih-clanica-bs>, (2.2.2023.) Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo, osnovana je Konvencijom o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (*World Intellectual Property Organization*, dalje: WIPO konvencija) 14. srpnja 1967. na Stockholmskoj konferenciji za reviziju Bernske konvencije, kao jedinstveni Međunarodni ured koji objedinjuje Uniju za zaštitu industrijskog vlasništva i Uniju za zaštitu književnih i umjetničkih djela. WIPO je međunarodna organizacija sa sjedištem u Ženevi i jedna od sedamnaest specijaliziranih agencija Ujedinjenih naroda. U WIPO konvenciji, čl. 2. točkom viii. široko je definiran pojam intelektualnog vlasništva. Cilj WIPO-a je poticanje korištenja i unaprijeđenja zaštite intelektualnog vlasništva u svijetu, usklađivanje nacionalnih zakonodavstava iz područja intelektualnog vlasništva te osiguranje administrativne službe Pariške unije odnosno promicanje suradnje između zemalja članica u administriranju intelektualnog vlasništva.

<sup>3</sup> <https://www.dei.gov.ba/bs/stabilization-agreement>, (18.3.2023.)

<sup>4</sup> Zakon o žigu BiH, Sl. gl. BiH, br. 53/2010.

<sup>5</sup> Franc, S., *Prava intelektualnog vlasništva: međunarodni pregled*, Notitia - časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme, Zagreb, vol. 1, no.1., 2015., str. 91.

<sup>6</sup> Ugovorom iz Maastrichta, čiji je službeni naziv Ugovor o Europskoj uniji, postavljeni su temelji Europskoj uniji kakvu danas poznajemo. Nastao je kao rezultat višegodišnjih rasprava među državama i potpisan je u nizozemskom gradu Maastrichtu 7. veljače 1992., a stupio je na snagu 1. studenog 1993.. U skladu s njime Unija se temelji na Europskim zajednicama (prvom stupu) s dva dodatna područja suradnje (drugim i trećim stupom): zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom te pravosuđem i unutarnjim poslovima. Stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji, EEZ postaje Europska zajednica (EZ), Usp. Ugovor iz Maastrichta, dostupno na: <https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hr/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty>, (2.2.2023.)

vati.<sup>7</sup> Kao posljedica uspostavljanja jedinstvenog tržišta EU, uspostavlja se žig Zajednice kao supranacionalno pravo, Uredbom Vijeća o žigu Zajednice<sup>8</sup> koja je stupila na snagu 1994., a koja pruža mogućnost zaštite žiga ne samo na nacionalnoj razini, nego i na razini EU. Do danas Uredba je nekoliko puta izmijenjena, a trenutno je na snazi kodificirana Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije koja je donesena 14. lipnja 2017.<sup>9</sup> kao temelj žigovnog prava EU. Žig EU ima jedinstven karakter i jednak učinak na cijelom području EU-a, a za upravljanje žigom i dizajnom EU, odgovoran je Ured EU za intelektualno vlasništvo (dalje: EUIPO).<sup>10</sup>

## 1. Pravna vrela Europske unije

EU<sup>11</sup> je međunarodna struktura *sui generis*<sup>12</sup> ili supranacionalna tvorevina, koja ima vlastita pravna vrela koja se razlikuju kako u odnosu na izvore međunarodnog prava tako i u odnosu na izvore koje poznaju nacionalni pravni poredci.<sup>13</sup> Pravni poredak EU je autonoman pravni poredak koji se razlikuje i od pravnih poredaka svojih 27 država članica i od pravnih poredaka međunarodnog prava.<sup>14</sup> EU se temelji na vladavini prava, a ukupnost svih važećih propisa unutar EU-a čini pravo EU odnosno njezinu pravnu stečevinu (*aquis communautaire*). Pravna stečevina predstavlja cjelokupno zakonodavstvo i praksu EU, te skup prava i obveza koje obvezuju sve države članice unutar EU. Pravo EU ima posredni i neposredni učinak na zakone svoji država članica. Izvori prava EU, koji se primjenjuju neposredno čine *primarno* i *sekundarno* pravo. Primarno pravo na vrhu je hijerarhije pravnih vrela, a tvore ga ugovori o osnivanju EU-a<sup>15</sup> koji su obvezujući za države članice te opća načela.<sup>16</sup> Sekundarno pravo čine propisi tijela EU

<sup>7</sup> Vidić, M., Šego Marić, I., Kolobara, V., *Od znaka trgovca do žiga Europske unije*, Revija za pravo i ekonomiju, Mostar, god. 21., br. 1., 2020., str. 72. Više o unutarnjem tržištu vidjeti u: Misita, N., *Osnovi prava Evropske unije*, Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Sarajevo, 2007., str. 307. – 324.

<sup>8</sup> Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice.

<sup>9</sup> Službeni list Europske unije, L 154, 2017.

<sup>10</sup> Intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo, dostupno na: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/sheet/36/intelektualno-industrijsko-i-trgovacko-vlasnistvo>, (2.2.2023.)

<sup>11</sup> EU proteže se na više od 4 milijuna km<sup>2</sup>, ima oko 447,7 milijuna stanovnika, a čini je 27 država članica. Trenutno broji i osam država kandidatkinja među kojima je i Bosna i Hercegovina i dvije potencijalne države kandidatkinje. EU a je europska regionalna integracija unutar koje su države članice dio svoji regulatornih ovlasti prenijele na zajedničke institucije. Pod tim nazivom postoji od studenoga 1993. godine, kada je stupio na snagu Ugovor iz Maastrichta, a početci su joj u pedesetim godinama XX. stoljeća kad su osnovane tri Europske zajednice.

<sup>12</sup> Misita, N., op. cit., str. 126.

<sup>13</sup> Turkalj, K., *Izvori europskog prava*, Hrvatska pravna revija, 8., 2008., str. 19.

<sup>14</sup> Čapeta, T., Rodin, S., *Osnove prava Evropske unije na temelju Lisabonskog ugovora*, Narodne novine d. d., Zagreb, 2011., str. 3.

<sup>15</sup> Tri osnovna ugovora EU-a su: Ugovor o Europskoj uniji (UEU), Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kao sastavni dijelovi Ugovora iz Lisabona i njihovi protokoli (Ugovorima je priloženo 37 protokola, 2 aneksa i 65 deklaracija kojima se pojašnjavaju pojedinosti, no koji nisu uključeni u cjelokupni pravni tekst) i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) kao zaseban ugovor.

<sup>16</sup> Opća načela, kao nepisana pravila, razvio je Europski sud pravde kroz svoju praksu. Ona

(Vijeće EU, Europska komisija, Europski parlament), temeljem ovlasti koje su im dane primarnim propisima odnosno dodijeljene Ugovorom o Europskoj uniji kao sastavnog djela Lisabonskog ugovora koji je stupio na snagu 1. prosinca 2009.<sup>17</sup> U sekundarne izvore prava EU možemo svrstati praksu Suda EU-a jer ju donose tijela EU.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije (dalje: UFEU) utvrđuje čl. 289., 290. i 291. hijerarhiju sekundarnog prava, koju čine:<sup>18</sup> *zakonodavni akti* (uredbe, direktive i odluke) doneseni u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku, *delegirani akti* kao obvezujući akti Europske komisije kojima se dopunjuju ili mijenjaju zakonodavni akti i *provedbeni akti*, koje donosi Europska komisija nadležna za osiguranje jedinstvene primjene akata.

Pravna vrela suvremenog prava EU-a, nalaze se, u pravilu, u sekundarnom pravu EU, a to su prije svega Uredbe kao „europski zakon“ te na specifičan način i direktive.<sup>19</sup> Uredba je zakonodavni i obvezujući pravni akt za sve institucije i država članicama EU-a te pojedince. Njezinim stupanjem na snagu, neposredno se primjenjuje u svim državama članicama, bez prenošenja u nacionalno zakonodavstvo država članica. Po svojoj pravnoj snazi, uredba je iznad nacionalnih propisa država članica. Za razliku od uredbe, direktive moraju biti prenesene u nacionalno zakonodavstvo država članica. Iako obvezujuće za države članice, u pogledu rezultata koje treba postići, ostavlja slobodu izbora oblika i sredstava u postizanju rezultata njenim tijelima. Direktivom se provodi harmonizacija nacionalnog prava s europskim pravom.<sup>20</sup>

Žigovno pravo, iako u velikoj mjeri uređeno nacionalnim i međunarodnim propisima na razini EU-a, uređeno je sekundarnim pravom, uredbama i direktivama. Institucije EU, u okviru svojih nadležnosti, donose akte kojima se stvaraju europska prava intelektualnog vlasništva, pa tako i žigovno pravo u svrhu ujednačene i jednoobrazne zaštite prava intelektualnog vlasništva na području EU. Zakonodavna aktivnost EU doprinijela je u donošenju Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije čime je stvoren novi sustav zaštite žigovnog prava EU. Žigovno pravo u isključivoj su nadležnosti EU-a, temeljem UFEU-a od 2009. godine.

## 2. Novo žigovno pravo Europske unije

Cilj reforme sustava zaštite žigovnog prava je učiniti nacionalno i EU zakonodavstvo o zaštiti žigovnog prava prikladnim za izazove poslovanja u 21. stoljeću i prilagoditi ga

---

obvezuju države članice, njezine građane i institucije, koja su općeprihvaćena i kao takva su postala opća načela. Neka od općih načela su: načelo supsidijarnosti, proporcionalnosti, pravne sigurnosti, jednakosti, institucionalne ravnoteže, legitimnih očekivanja, zaštite temeljnih prava i dr.

<sup>17</sup> Više o Lisabonskom ugovoru, Gasmir, Gordana, *Aktuelni pravi aspekti EU – Lisabonski ugovor o Evropskoj uniji (2009.)*, Pravo i osnovi prava Evropske unije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2010.

<sup>18</sup> Hijerarhiji sekundarnog prava, dostupno na: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/sheet/6/izvori-i-podrucje-primjene-prava-europske-unije>, (3.2.2023.)

<sup>19</sup> Više vidi, Bouček, V., *Europsko međunarodno privatno pravo u euointegracijskom procesu i harmonizacija hrvatskog međunarodnog privatnog prava*, Sveučilišna tiskara, Zagreb, 2009., str. 31. – 34.

<sup>20</sup> Više o harmonizaciji prava vidi, ibid, str. 9. – 10. Usp., Bouček, V., *Europsko međunarodno privatno pravo u euointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava*, Narodne novine, Zagreb, 2021., u bilj. 2., str. 39. – 44.

internetskom dobu. Ona uključuju širok raspon pravnih i tehničkih inovacija za veću učinkovitost poduzeća što bi predstavljalo niže troškove, pojednostavljenje postupka i veću pravnu sigurnost.

Prvom direktivom Vijeća 89/104 EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima<sup>21</sup> (dalje: Prva direktiva o usklađivanju žigovnog prava) započet je postupak zakonodavne aktivnosti EU u pogledu žigovnog prava u EU koji je za cilj imao uspostavu harmonizacijskog mehanizma sa svrhom usklađivanja zakonodavstva država članica.<sup>22</sup> Prva direktiva o usklađivanju žigovnog prava po kojoj su države članice trebale revidirati nacionalne zakone o žigu, stavljena je izvan snage kodificiranom Direktivom 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. 10. 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima<sup>23</sup> (dalje: Direktiva 2008/94/EZ). Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (dalje: Direktiva (EU) 2015/2436)<sup>24</sup>, primjenjuje se na svaki zaštitni znak koji se odnosi na proizvode i usluge koji podliježu registraciji ili zahtjevu za registraciju jednog žiga, zajedničkog žiga, jamstvenog ili certifikacijskog žiga u državi članici ili koji je predmet registracije ili zahtjeva za registraciju pri Benelux institutu za intelektualno vlasništvo ili međunarodnu registraciju s učinkom u državi članici.<sup>25</sup> Direktiva (EU) 2015/2436 stupila je na snagu 13. siječnja 2016., a države članice imale su rok za njezinu provedbu do 15. siječnja 2019. kad je prestala važiti Direktiva 2008/95/EZ.<sup>26</sup>

Budući da direktive kao sekundarni izvor prava EU-a, obvezuju samo u pogledu ciljeva koji se trebaju postići i ne zahtijevaju zakonodavnu intervenciju države članice za njezino revidiranje u nacionalno zakonodavstvo, bilo je potrebno donijeti jače pravno sredstvo odnosno uredbu kojim će se ostvariti konačan cilj.<sup>27</sup> Nakon rješavanja političkih neslaganja, koja su se prvenstveno odnosila na uspostavu institucija i administraciju novog sustava žiga Zajednice, 20. prosinca 1993. donesena je Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (dalje: Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94), koja je stupila na snagu 15. ožujka 1994.<sup>28</sup> Žig Zajednice (*Community trademark*) ustanovljen je navedenom Uredbom Vijeća (EZ) br. 40/94. Od 1. travnja 1996. omogućeno

<sup>21</sup> [http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti\\_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Propisi\\_EU\\_iz\\_oblasti\\_intelektualnog\\_vlasni%C5%A1tva/direktiva\\_89\\_104.pdf](http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Propisi_EU_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva/direktiva_89_104.pdf), (18.3.2023.)

<sup>22</sup> Zlatović, D., *Žigovno pravo*, Zagreb, 2008., str. 186. Prva Direktiva 89/104 EEZ izmijenjena je i dopunjena Odlukom Vijeća 92/10/EEZ od 19.12.1992. godine o odlaganju datuma stupanja na snagu Prve Direktive 89/104 EEZ u nacionalno zakonodavstvo.

<sup>23</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=EN>, (18.3.2023.)

<sup>24</sup> Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, Službeni list Europske unije, L 336, 2015., (dalje: Direktiva (EU) 2015/2436“).

<sup>25</sup> Jović, Nj., *Trademark exhaustion in European union*, Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, vo. 1., br. 41, 2019., str. 163.

<sup>26</sup> Većina odredbi Direktive (EU) 2015/2436 morala se prenijeti u zakonodavstvo država članica do 15. siječnja 2019. osim odredbi o postupcima za opoziv i proglašenje ništavosti žiga koje su se trebale prenijeti do 15. siječnja 2023.

<sup>27</sup> Vidić, M., Šego Marić, I., V. Kolobara, op. cit., str. 73.

<sup>28</sup> Loc. cit.

je podnošenje prvih prijava za registracija žiga Zajednice pri Uredu za harmonizaciju unutarnjeg tržišta (dalje: OHIM).<sup>29</sup> Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 kodificiranja je Uredbom (EZ) 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice, kojom je stvoren nadnacionalni sustav zaštite žigovnog prava na razini EU uz istodobno postojanje nacionalnog sustava zaštite žiga na razini država članica.

Uredba (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) objavljena je 24. prosinca 2015. i stupila je na snagu 23. ožujka 2016. Uredba (EU) 2015/2424, izravno je primjenjiva u svim državama članicama, a uvodi niz važnih reformi i promjena koje će se automatski implementirati. Sukladno navedenom, usklađivanje na unutarnjem tržištu donosi više pravne sigurnosti za označavanje i razvrstavanje roba i usluga, kao i povoljniji sustav naplate pristojbi.<sup>30</sup> Nadalje, Ured za harmonizaciju unutarnjeg tržišta (OHIM) preimenovan je u Ured EU za intelektualno vlasništvo (EUIPO), a žig Zajednice preimenovan je u žig EU.<sup>31</sup>

Može se reći, da su sve do sad navedene direktive i uredbe do donošenja Direktive (EU) 2015/2436 činile prvu fazu reforme sustava zaštite žigovnog prava EU. Druga faza reforme sustava zaštite žigovnog prava EU započela je 1. listopada 2017. stupanjem na snagu kodificirane Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije.<sup>32</sup>

## 2.1. Novine žigovnog prava Europske unije

Žig EU uređen je sekundarnim izvorima prava EU, Direktivom (EU) 2015/2436 i Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (dalje: Uredba o žigu EU) koje na gotovo istovjetan način uređuju žig EU. Uredba o žigu EU nadopunjuje se Delegiranom Uredbom (EU) 2018/625 i Provedbenom Uredbom (EU) 2018/626 kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe o žigu EU.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM-a) kao decentralizirana agencija EU-a, je osnovan 15. ožujka 1994. Uredbom Vijeća (EZ) br. 40/94 sa sjedištem u Alicante u Španjolskoj. OHIM je bio neophodan administrativni preduvjet za funkcioniranje sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva EU-a, nadležan za upravljanje i registriranje žiga Zajednice i dizajna Zajednice.

<sup>30</sup> Sustav naplate osnovne pristojbe za najviše tri razreda proizvoda i usluga smanjit će se na sustav naplate pristojbe za svaki pojedini razred, smanjit će se pristojbe za obnovu žiga, kao i ostale pristojbe koje se odnose na prigovor, brisanje iz registra i žalbe.

<sup>31</sup> Terminologija Uredbe prilagođena je Ugovoru iz Lisabona, pri čemu se sva upućivanja na Zajednicu zamjenjuje upućivanjima na Europsku uniju ili, u nekim slučajevima, na Uniju.

<sup>32</sup> Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, Službeni list Europske unije, L 154, 2017., (dalje: Uredba (EU) 2017/1001).

<sup>33</sup> Delegirana Uredba sadrži postupovna pravila koja se odnose na prigovore, opozive i proglašenja ništavosti, tužbe žalbenom vijeću, organizaciju žalbenih vijeća, obavijesti Ureda i komunikaciju s Uredom, vremenske rokove i privremene obustave te određene postupke povezane s međunarodnim registracijama. Provedbenom uredbom uređuju se pitanja poput sadržaja prijave žiga EU-a, prikaza žigova EU-a, jezičnih pitanja i prijevoda, prava

Uredba o žigu EU ne uvodi znatne zakonodavne izmjene, nego kodificira i zamjenjuje Uredbu Vijeća (EZ) 207/2009, kao i njezine izmjene i dopune te sadrži jedinstvene matrijalnopravne i postupovnopravne odredbe. Matrijalnopravnim odredbama Uredbe o žigu EU, definiran je žig EU, način stjecanja, učinci i uporaba žiga i dr. Postupovnopravnim odredbama na jednoobrazan način uređen postupak stjecanja žiga i uspostavljeno posebno upravno tijelo nadležno za podnošenje i ispitivanje prijave te priznavanje žiga.<sup>34</sup> Uredba, u svojim uvodnim odredbama, navodi kako bi među pravnim instrumentima koji stoje na raspolaganju poduzećima posebno mjesto trebali zauzimati žigovi koji bi omogućavali obilježavanje proizvoda i usluga poduzeća putem istovjetnih sredstava u cijeloj Uniji, neovisno o granicama.<sup>35</sup>

Uredba o žigu EU uvela je tri osnovne novosti, a to su: nova definicija žiga, prema kojoj se više ne primjenjuje uvjet grafičkog prikaza pri podnošenju prijave za registraciju žiga, certificirani žig i postupovne promjene<sup>36</sup>. Uz navedene, uvedeni su i izmjene u području postupka ispitivanja<sup>37</sup>, novi apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga, postupak prigovora i poništenja, promjene u postupku žalbe, kao i promjene u pogledu trajanja zaštite prava žiga i njegove obnove.

## 2.2. Zaštićeni znakovi žigovnog prava Europske unije

Žig EU može se sastojati od bilo kakvih znakova, osobito riječi, uključujući osobna imena, ili od crteža, slova, brojki, boja, oblika proizvoda ili pakiranja proizvoda, ili zvukova, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća; i prikazivanje u registru žigova EU, na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite koja je pružena njihovom nositelju.<sup>38</sup>

Uredbom o žigu EU i novom definicijom žiga EU, ukinut je uvjet grafičkog prikaza pri podnošenju prijave za registraciju žiga,<sup>39</sup> a znak koji se želi registrirati kao žig, mora biti prikazan na način koji je „jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivan, u bilo kojem prikladnom obliku, korištenjem opće dostupne tehnologije“.<sup>40</sup> Nova definicija žiga EU, ostavlja mogućnost zaštite nekonvencionalnih žigova kao novih oblika žigova, koji sadržajno predstavljaju oblik proizvoda. Nekonven-

prvenstva i senioriteta, prijenosa i odricanja, zajedničkih i certifikacijskih žigova EU-a te određenih postupaka povezanih s međunarodnim registracijama.

<sup>34</sup> Usp., Marković, S., Popović, D., *Pravo intelektualne svojine*, Beograd, 2013., str. 357.

<sup>35</sup> M. Vidić, I. Šego Marić, V. Kolobara, *n. dj.* str. 73. - 74.

<sup>36</sup> Uredba o žigu EU donosi mnoge postupovne promjene kao težnja za modernizacijom sustava žiga EU, a neke od njih se odnose na: pravo prvenstva i senioriteta, postupak prigovora i brisanje iz registra, pojednostavljenje uvjeta prevođenja, prijenos žiga EU-a, načinu komunikacije s EUIPO-om i dr.

<sup>37</sup> Ukida se mogućnost podnošenja prijave žiga EU-a putem nacionalnih ureda.

<sup>38</sup> Uredba(EU) 2017/1001, čl. 4. Navedena definicija i pretpostavke za registraciju žiga EU jednaki su onima koje propisuje Direktiva (EU) 2015/2436 u čl. 3.

<sup>39</sup> Prijue stupanja na snagu Uredbe o žig EU, odnosno do 1. listopada 2017., prilikom podnošenja prijave za registraciju žiga, znak je morao biti „sposoban grafički se prikazati“.

<sup>40</sup> Navedeni uvjeti uspostavljeni su Presudom Europskog suda Sieckmann broj: C-273/00 od 12. prosinca 2002., prema kojoj se može zaključiti da je vrlo teško registrirati mirise kao žig. Predmet C-273/00, Postupak koji je pokrenuo Ralf Sieckmann, dostupno na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/?uri=CELEX:62000CJ0273>, (13.2.2023.)

cionalni ili netradicionalni žigovi su oni žigovi koji su izvan opsega tradicionalnih žigova<sup>41</sup> i stoga se sastoje od žigova izvedenih iz oblika, zvukova,<sup>42</sup> mirisa, okusa i tekstura.<sup>43</sup>

Uz ukidanje uvjeta grafičkog prikaza i mogućnost zaštite nekonvencionalnih žigova, uvedene su nove vrste žigova pojedinačni, zajednički i certifikacijski. Pojedinačni ili individualni žig EU-a je žig jedne ili više fizičkih ili pravnih osoba, koji služi za razlikovanje robe ili usluga te osobe određenog trgovačkog društva od proizvoda konkurentskog trgovačkog društva. Zajednički žig EU-a je žig EU, opisan u prijavi žiga, prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj tog žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika.<sup>44</sup> Prijavu za zajednički žig EU-a, mogu podnijeti samo udruge proizvođača, pružatelja usluga ili trgovaca kao i pravne osobe na koje se primjenjuje javno pravo.

Certifikacijski žig kao nova vrsta žiga EU-a, postoji u pojedinim nacionalnim zakonodavstvima na razini EU. Certifikacijski žig EU je, žig EU koji je kao takav opisan u prijavi žiga, prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga koje je odobrio nositelj žiga u odnosu na materijal, način proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga, kvalitetu, ispravnost ili druge značajke, osim oznake zemljopisnog podrijetla, od proizvoda i usluga koji nisu označeni na taj način.<sup>45</sup> Svaka fizička ili pravna osoba, kao i institucije, tijela vlasti i ona koja podliježu javnom pravu, mogu podnijeti prijavu za certifikacijske žigove EU, uz uvjet da ne obavlja posao koji uključuje nabavu proizvoda ili usluga one vrste koja je certificirana.

### 2.3. Stjecanje i učinci žiga Europske unije

Žig EU-a ima jedinstveni karakter i učinak na cijelom teritoriju EU te podliježe samo Uredbi o žigu EU.<sup>46</sup> Žig EU-a i nacionalni žigovi postoje paralelno odnosno koezistiraju i nadopunjuju se. Prema točki VII. Uvodnih izjava Uredbe (EU) 2017/1001,

<sup>41</sup> Tradicionalni ili konvencionalni žigovi predstavljaju najčešće korištene znakove koji podnositelji koriste za označavanje roba i/ili usluga.

<sup>42</sup> Zvučni žig sastoji se isključivo od zvuka ili kombinacije zvukova, a zvučni znak može se registrirati kao zvučni žig isključivo kao audio zapis u kojem se reproducira zvuk ili točni prikaz zvuka notnim zapisom, pod uvjetom da je znak distinktivan (razlikovan). Vidi Presudu Općeg suda EU, br.: T-668/19 od 7. srpnja 2021. u predmetu *Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG* protiv EUIPO u kojoj je odbačen zahtjev za registraciju žiga zvučnog znaka jer nije razlikovan. Odlučujući o predmetu, Opći sud je pojasnio da se kriteriji za ocjenu razlikovnosti zvučnih žigova ne razlikuju od drugih žigova, a zvučni žig mora imati određenu jezgrovitost koja potrošačima omogućuje da ga prepoznaju kao zaštitni znak i povežu žig s trgovačkim podrijetlom svojih dobara i usluga. Više o prvoj presudi Općeg suda EU-a o registraciji zvučnog žiga, dostupno na: <https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/49282>, (6.2.2023.) Navedena presuda je ujedno prva presuda u kojoj se odlučivalo o registraciji zvučnog žiga predstavljenog zvučnim zapisom.

<sup>43</sup> Usp., Zlatović, D., *Nekonvencionalni žigovi u svjetlu nove europske regulative i prakse*, Glasnik prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, br. 8, 2017., str. 19. Više o nekonvencionalnim žigovima, usp. Krpan, P., *Nekonvencionalni žigovi*, Pravnik, časopis za pravna i društvena pitanja, vol. 47, no. 96, 2014., str. 63. – 74.

<sup>44</sup> Prema čl. 74. Uredbi (EU) 2017/1001, poglavlja od I. do VII. te od IX. do XIV. primjenjuju se na zajedničke žigove EU-a u mjeri u kojoj ovim odjeljkom nije drukčije predviđeno.

<sup>45</sup> Ibid, čl. 83., poglavlja od I. do VII. te od IX. do XIV. primjenjuju se na certifikacijske žigove EU-a u mjeri u kojoj ovim odjeljkom nije drukčije predviđeno. Pravila kojima se uređuje uporaba certifikacijskog žiga EU sadržana su u čl. 84. Uredbe 2017/1001.

<sup>46</sup> Žig EU ne podliježe nacionalnim propisima država članica.



pravo Unije u području žigova ne zamjenjuje pravne propise država članica o žigovima, te bi bilo neopravdano zahtijevati od poduzeća podnošenje prijave za registraciju svojih žigova kao žigova EU. Nacionalna razina zaštite žiga ostavljena je onim poduzetima koji ne žele ili ne mogu dobiti zaštitu na razini EU.

Svaka fizička ili pravna osoba, uključujući tijela osnovana na temelju javnog prava mogu biti nositelji žiga EU putem registracije. Znakovi koji čine žig moraju biti prikladni za razlikovanje i ne smiju opisivati ono što prodaju.<sup>47</sup> Daljnje pretpostavke za registraciju dijele se na apsolutne i relativne razloge za odbijanje registracije.<sup>48</sup> Neće se registrirati, nedistinktivni,<sup>49</sup> deskriptivni i generički znaci, znaci protivni javnom poretku i moralu, znaci koji dovode u zabludu, unijski zaštićene zemljopisne oznake podrijetla, prijava u lošoj vjeri i dr. Dovoljno je da jedan od razloga za odbijanje registracije postoji u jednoj državi članici. Na apsolutne razloge se pazi *ex officio*, dok na relativne razloge za odbijanje registracije nakon podnesenog prigovora.

Nositelju registriranog žiga, pripadaju isključiva prava koja proizlaze iz žiga u svezi kojih je ovlašten spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu znak istovjetan ili sličan žigu EU.<sup>50</sup> Prava koja proizlaze iz žiga EU-a proizvode učinak prema trećim stranama odnosno daju mogućnost nositelju dotičnog prava spriječiti svakog trećeg koristiti se tim pravima, od datuma objave registracije žiga.<sup>51</sup>

Žig EU-a kao predmet vlasništva u svojoj cijelosti i na području cijele Unije smatra se nacionalnim žigom registriranim u državi članici. Određenje konkretne države članice Uredba daje alternativno, navodeći da će to prvenstveno biti država u kojoj nositelj žiga ima svoje sjedište ili domicil na relevantan datum, a ukoliko se navedeno ne može primijeniti, u obzir dolazi država u kojoj nositelj žiga ima poslovni nastan na relevantan datum.<sup>52</sup> Žigom EU kao imovinskim pravom moguće je raspolagati na više načina, a to uključuje prijenos žiga EU, licenciranje i stvarnopravna raspolaganja.

#### 2.4. Prijava i postupak registracije žiga Europske unije

Postupak registracije žig EU pokreće se podnošenjem prijave žiga EU-a propisanog sadržaja izravno Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).<sup>53</sup> Prijava

<sup>47</sup> Usp., čl. 4. točka a) i b) Uredbe (EU) 2017/1001.

<sup>48</sup> O apsolutnim i relativnim razlozima za odbijanje registracije, više vidi, čl. 7. i čl. 8. Uredbe (EU) 2017/1001.

<sup>49</sup> Znakovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter.

<sup>50</sup> Prema čl. 9. st. 2. točke a) Uredbe (EU) 2017/1001, znak istovjetan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima ili uslugama koji su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran; (b) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima i uslugama koji su istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga; (c) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a, neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge za koje se žig rabi istovjetni, slični, ili nisu slični, onima za koje je registriran žig EU-a te ako taj žig ima ugled u Uniji i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga EU-a ili im šteti.

<sup>51</sup> Čl. 11., st. 1. Uredbe (EU) 2017/1001.

<sup>52</sup> Čl. 19. Uredbe (EU) 2017/1001.

<sup>53</sup> Uredbom (EU) 2017/1001 ukida se mogućnost izbora podnošenja prijave za registraciju žiga nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo država članica ili Uredu Beneluxa. U EU postoje četiri razine registracije žiga. Nacionalna razina, putem nacionalnih ureda za

mora sadržavati: (a) zahtjev za registraciju žiga EU-a; (b) podatke o podnositelju prijave; (c) popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija; (d) izgled žiga.<sup>54</sup> Prijava žiga EU-a jedinstvena je prijava koja se odnosi i djeluje na sve zemlje članice EU. U slučaju njezinog odbijanja u jednoj državi članici odbija se cijela prijava. Prijava žiga EU-a koja je odbijena (žig EU-a koji je proglašen ništavim ili je opozvan) može se pretvoriti u prijavu nacionalnog žiga u svim državama članicama EU gdje ne postoje razlozi za odbijanje. Danom pristupanja novih država članica EU-u, sve postojeće prijave i registrirani žigovi automatski se protežu na nove države članice.<sup>55</sup>

Ukoliko podnositelj prijave želi istaknuti pravo prvenstva, prijavu prava prvenstva mora se podnijeti na isti dan kao i prijava žiga EU-a, uključujući datum, broj i zemlju prethodne prijave. Popratne dokumente dužan je dostaviti EUIPO-u u roku od tri mjeseca od prijave prava prvenstva. Pravo prvenstva priznaje se osobi koja je uredno podnijela prijavu žiga, tijekom razdoblja od šest mjeseci od datuma podnošenja prve prijave žiga, u bilo kojoj ili za bilo koju državu ugovornicu Pariške konvencije ili članicu Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije ili njezinim pravnim slijednicima, pod uvjetom da se radi o istom žigu koji se odnosi na proizvode ili usluge koji su istovjetni s onima ili sadržani u onima za koje je prijava podnesena.<sup>56</sup>

Također, podnositelj prijave može zahtijevati senioritet<sup>57</sup> u prijavi za registraciju žiga EU-a ili u roku od dva mjeseca od datuma podnošenja prijave, te nakon uspješne registracije žiga EU-a. Svrha pozivanja na senioritet jest da se smatra da, u slučaju kada nositelj žiga EU-a odustane od ranijeg žiga ili dopusti da on prestane, nositelj i dalje uživa ista prava koja bi imao da je raniji žig i dalje ostao registriran. EUIPO ispituje udovoljava li prijava za registraciju zahtjevima za utvrđivanje datuma podnošenja prijave, pretpostavkama (uvjetima) propisanim Uredbom o žigu EU i utvrđenim Provedenom Uredbom i jesu li plaćene potrebne naknade. Ukoliko ustanovi neki nedostatak u zahtjevu, pozvat će podnositelja prijave na ispravak ili plaćanje u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti. Ako podnositelj propusti rok za ispravak, gubi pravo prvenstva i senioriteta, a prijava se odbija.

Kad EUIPO utvrdi da prijava ispunjava sve propisane pretpostavke, ista se objavljuje u svrhu isticanja prigovora u roku od tri mjeseca od objave prijave žiga EU-a, na temelju neke od negativnih relativnih uvjeta za registraciju. Nakon ispitivanja prigovora

---

intelektualno vlasništvo, ako se žig želi zaštititi samo u jednoj državi članici. Regionalna razina, putem Ureda za intelektualno vlasništvo Benelluxa, ako se zaštita traži u Belgiji, Luksemburgu ili Nizozemskoj. Europska razina, putem EUIPO-a, ako se žig želi zaštititi u više država članica EU-a. Nacionalni, regionalni i europski pristup međusobno se nadopunjuju i paralelno funkcioniraju. Uz njih postoji i Međunarodna registracija žiga, putem WIPO-a. Prijava žiga na nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini može se upotrijebiti za proširenje zaštite na međunarodnu razinu, koja obuhvaća sve zemlje potpisnice Madridskog protokola. Usp. Razine registracije žiga, dostupno na: <https://euipo.europa.eu/ohim-portal/hr/web/guest/trade-marks-in-the-european-union>, (15.2.2023.)

<sup>54</sup> Čl. 31. st. 1. Uredbe 2017/1001.

<sup>55</sup> Prijava žiga EU-a koja je odbijena ili žig EU-a koji je proglašen ništavim ili je opozvan može se pretvoriti u prijavu nacionalnog žiga u svim državama članicama EU u kojima ne vrijede razlozi za odbijanje. Te naknadne prijave nacionalnih žigova zadržat će datum podnošenja prijave žiga EU-a.

<sup>56</sup> Prema Uredbi (EU) 2017/1001 čl. 34., svako podnošenje prijave koje je istovjetno s redovitim nacionalnim podnošenjem prijave sukladno nacionalnom zakonodavstvu države u kojoj je izvršeno ili sukladno bilateralnim ili multilateralnim sporazumima, priznaje se kao osnova za stjecanje prava prvenstva.

<sup>57</sup> O senioritetu, više vidi, čl. 39. i čl. 40. Uredbe (EU) 2017/1001.

EUIPO donosi odluku, koja ako je odbijajuća ima obilježje konačnosti.<sup>58</sup> Uvjeti za registraciju žiga EU-a ispunjeni su ako prijava udovoljava svim pretpostavkama iz Uredbe o žigu EU-a, ako nije podnesen prigovor ili ako su podneseni prigovori odbačeni i ako je plaćena pristojba, žig EU upisuje se u registar. Registracija se objavljuje, a EUIPO izdaje potvrdu o registraciji, uz mogućnost njezinog izdavanja u elektronskom obliku.

Registrirani žig EU-a vremenski je ograničen na razdoblje od deset godina od dana podnošenja prijave i može se produžavati svakih deset godina na zahtjev nositelja žiga EU-a ili od njega ovlaštene osobe, uz plaćenu naknadu.

Žig EU-a može prestati odricanjem u pismenom obliku u odnosu na sve ili neke proizvode ili usluge, poništajem odnosno proglašenjem žiga EU-a ništavnim zbog postojanja apsolutnih ili relativnih razloga za ništavnost, opozivom ako je žig postao generičan, dovodi u zabludu ili se ne koristi neprekinuto u razdoblju od pet godina.<sup>59</sup>

Nakon što je žig EU-a registriran, nositelj je dužan voditi računa o neovlaštenom korištenju i zlouporabi žiga. U slučaju povrede, nositelj registriranog žiga EU svoja prava može zaštititi pred nadležnim sudom.

## 2.5. Građanskopravna zaštita žiga Europske unije

Uredba o žigu EU, u poglavlju X. Nadležnost i sudski postupci koji se odnose na žigove EU-a uređuje niz pitanja koja se dotiču, kako materijalno-pravnih i postupovno-pravnih pitanja, tako i kolizijsko-pravnih i pitanja međunarodne nadležnosti.<sup>60</sup> Uredba o žigu EU utvrđuje obvezu državama članicama odrediti, unutar svojih pravosudnih sustava, manji broj sudova koji će biti stvarno nadležni u sporovima koji se tiču žiga.<sup>61</sup> Sudovi za žig EU-a isključivo su nadležni *ratione materiae* za izvanugovorne obveze i protutužbe radi opoziva ili utvrđenja ništavnosti žiga EU-a,<sup>62</sup> a njihova međunarodna nadležnost propisana je Uredbom o žigu EU-a kao i ograničeno Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i ovrši sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (dalje: Uredba Bruxelles I bis). Uvjeti za određivanje međunarodne nadležnosti su domicil ili poslovni nastan tuženika, u nedostatku navedenog domicil ili poslovni nastan tužitelja ili na kraju sjedište Ureda.<sup>63</sup> Moguća je izričita ili prešutna prorogacija međunarodne nadležnosti. U bilo kojoj od ovih postupaka, izuzev postupka za utvrđivanje nekršenja žiga EU-a, tužitelju je dopušteno pokrenuti postupak pred sudovima države članice gdje je povreda počinjena ili prijeti opasnost.<sup>64</sup> U drugim sporovima, koji se ne odnose na navedene, nadležnost je prepuštena nacionalnim sudovima država članica koji su nadležni za sporove o žigu.

Ako sud utvrdi da je povrijeđen žig EU-a ili je postojala namjera njegove povrede, izdaje nalog kojim se zabranjuje tuženiku poduzimanje radnji kojima se ili bi se povrijedio žig EU. Tužitelj može zatraži privremene i zaštitne mjere pred sudom koji raspravlja

<sup>58</sup> Kunda, I., Matanovac, R., Žig Zajednice i dizajn Zajednice – osnovna obilježja i mjesto u novelama hrvatskog zakona iz 2007. godine, Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Narodne novine, Zagreb, 2007., str. 60.

<sup>59</sup> O odricanju, opozivu i ništavosti, više vidi, Poglavlje VI. Uredbe (EU) 2017/1001.

<sup>60</sup> Kunda, I., Matanovac, R., op. cit., str. 65.

<sup>61</sup> Čl. 123. Uredbe (EU) 2017/1001.

<sup>62</sup> Čl. 124. Za proglašenje žiga ništavnim i njegov opoziv isključivo je stvarno nadležan Ured.

<sup>63</sup> Čl. 125. st. 2. Uredbe (EU) 2017/1001.

<sup>64</sup> *Forum delicti commissi* – nadležnost suda određena prema mjestu počinjenja protupravnog djela.

o glavnoj tužbi ili pred sudom bilo koje druge države članice u kojoj se mjera odnosno zaštita treba provesti.

### 3. Bosna i Hercegovina u postupku prilagodbe pravnoj stečevini Evropske unije

Nakon međunarodnog priznanja neovisnosti BiH uspostavljeni su odnosi između država EU i BiH. Svaka država koja želi postati članicom EU mora ispuniti određene uvijete odnosno kriterije, a to su politički, gospodarski, pravni i administrativni. Vijeće ministara EU postavilo je političke i gospodarske uvjete BiH za razvoj bilateralnih odnosa. Proces integracije BiH u EU započeo je u svibnju 1999., nakon što je Europska komisija predložila usvajanje Procesa stabilizacije i pridruživanja (dalje: PSP) za BiH odnosno zemlje zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Crna Gora), u želji da učvrsti mir, potakne stabilnost i demokraciju. BiH se obavezala ispuniti dogovorene političke i ekonomske kriterije, čime je odgovorila na ponudu za buduće članstvo u EU.

Napretkom u PSP-u, doveo je do uspostavljanja ugovornog odnosa između BiH i Evropske zajednice i njihovih država članica, potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju<sup>65</sup> (dalje: SSP), 16. lipnja 2008. u Luxembourg. Potpisivanje SSP-a BiH je preuzela obvezu poštivanja „kopenhaških i madridskih kriterija“.<sup>66</sup> Administrativni kriteriji, obvezuju BiH uskladiti zakonodavstvo i izgraditi institucionalni okvir u pogledu područja prava intelektualnog vlasništva s pravnom stečevinom (*acquis communautaire*)<sup>67</sup> EU. BiH je potpisala i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima kao trgovinski dio SSP-a. I kod toga moći će se procjenjivati spremnost BiH glede aplikacije europskih standarda, a sve u kontekstu proklamiranog dimenzioniranja aktivnosti oko dosega spremnosti za punopravno članstvo u EU.<sup>68</sup>

<sup>65</sup> Sl. gl. BiH - MU, br. 10/08.

<sup>66</sup> Uvjete poznate kao Kopenhaški kriteriji je utvrdilo je Europsko vijeće u Kopenhagenu 1993., a oni podrazumijevaju: *Političke kriterije* odnosno stabilne institucije koje jamče demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava te poštivanje i zaštitu manjina; *Ekonomske kriterije* odnosno funkcionalna tržišna ekonomija sposobna da se nosi sa konkurencijom i tržišnim snagama u EU; te *Kapacitete* za preuzimanje obaveza koje sa sobom nosi članstvo u EU, uključujući i poštivanje ciljeva političke, ekonomske i monetarne unije. Europsko vijeće u Madridu 1995. postavilo je i administrativni kriterij, kojim se traži prilagođavanje administrativne strukture s ciljem stvaranja uvjeta za postupnu i nesmetanu integraciju. Usp., Proces stabilizacije i pridruživanja, dostupno na: [https://europa.ba/?page\\_id=493](https://europa.ba/?page_id=493), (5.2.2023.)

<sup>67</sup> *Acquis communautaire* (pravna stečevina EU) je skup prava i obveza koje obvezuju sve države članice unutar EU. Izvori prava EU čine primarno pravo, sekundarno pravo, izvori međunarodnog javnog prava, opća pravna načela i praksa Suda EU. Primarno pravo čine osnivački ugovori sa svim svojim izmjenama, dopunama, protokolima i aneksima, ugovori o pridruživanju kao i drugi takvi ugovori. Sekundarno pravo čine pravni dokumenti koje su donijela nadležna tijela EU na temelju ovlasti priznatih im primarnim pravom u obliku uredbi, direktiva, odluka, preporuka i mišljenja, kao i drugi izvori prava u obliku presuda Europskog suda pravde, općih pravnih načela, međunarodnih ugovora koje je sklopila EU, te ostali akti kao što su rezolucije, izvještaji, preporuke, zajedničke akcije, zajednička stajališta itd. Usp., Meškić, Z., Samardžić, D., *Pravo evropske unije I*, TDP, GIZ, BMZ, Sarajevo, 2012., str. 169. Usp., Misitra, N., op. cit., str. 419.

<sup>68</sup> Zlatović, D., *Nelojalna konkurencija i pravo intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini - pravni izvori, oblici pravne zaštite i sudska praksa*, Privredna štampa, Sarajevo, 2014., str. 68.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, uz preambulu, sadrži deset poglavlja među kojima se ističe Poglavlje VI. Usklađivanje zakona, provedba zakona i pravila tržišnog natjecanja, uz sedam aneksa i sedam protokola. BiH, prema čl. 70. Poglavlja VI. SPP-a, preuzela je obvezu usklađivanja postojećeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice, kao i njegove učinkovite provedbe. Nadalje, odredbe čl. 73. SPP-a, ističu bitnost prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva. Stranke će osigurati tretman, međusobno društvima i državljanima druge stranke, ne manje povoljan, od tretmana kakav daju bilo kojoj trećoj zemlji na temelju dvostranih sporazuma u smislu priznavanja i zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva. BiH preuzela je obvezu daljnjeg razvitka i učinkovite zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva, najkasnije u roku od pet godina nakon stupanja na snagu SSP-a. Aneks VII. SSP-a, odnosi na listu višestranih ugovora kojima se BiH obvezala pristupiti, a naglašena i važnost načela Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS). Predviđa se mogućnost, Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, obvezati BiH na pristupanje određenim višestranim ugovorima u području prava intelektualnog i trgovačkog vlasništva.

Vijeće EU usvojilo je 21. travnja 2015. Odluku o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH, a 01. lipnja 2015. stupio je na snagu SSP između BiH i EU, koji je zamijenio Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima. Odredbe SPP-a imaju izravan učinak i primjenu na zakonodavstvo BiH. Predsjedatelj Predsjedništva BiH, podnio je 15. veljače 2016. Zahtjev Bosne i Hercegovine za punopravno članstvo u Europskoj uniji Predsjedništvu Vijeća EU. Zahtjev je usvojen zaključcima, od strane Vijeća EU 20. rujna 2016., kojima se poziva BiH na provedbu plana reforme u području vladavine prava i javne uprave. Status zemlje kandidatkinje za punopravno članstvo u EU, dodijeljen je BiH<sup>69</sup> 15. prosinca 2022. Gledajući unazad, koliki je dug put prešla od 1999. godine do stjecanja statusa kandidatkinje za punopravno članstvo u EU, BiH do otvaranja pregovora o pristupu u EU dijeli četrnaest ključnih prioriteta odnosno uvjeta koje je Europska komisija u svom Mišljenju utvrdila još u svibnju 2019. U Mišljenju,<sup>70</sup> naglasak je stavljen na demokratsku i funkcionalnu državu, vladavinu prava i temeljnih sloboda te reformu javne uprave. Osnovni cilj BiH, iako djelu teško ostvariv, bi trebao biti napredak na europskom putu kroz ispunjenje ključnih prioriteta.

Možemo zaključiti, da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, doprinio uspostavljanju nacionalnog sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva i pristupanju BiH međunarodnim ugovorima iz područja prava intelektualnog vlasništva.

### 3.1. Bosanskohercegovačko žigovno pravo *de lege lata*

Žigovno pravo, kao dio pravnoga sustava BiH, predstavlja skup pravnih pravila koja nalazimo u pravnim izvorima, koji mogu biti izvori u materijalnom i formalnom smislu, izravni ili neizravni izvori, zakonski i podzakonski, te nacionalni i međunarodni izvori.<sup>71</sup> S obzirom da prava intelektualnog vlasništva prelaze granice država u kojima

<sup>69</sup> Trenutno, zemlje kandidatkinje uz BiH su: Crna Gora, Srbija, Turska, Sjeverna Makedonija, Albanija, Ukrajina i Moldavija.

<sup>70</sup> Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, dostupno na: <https://europa.ba/wp-content/uploads/2019/06/Mišljenje-Komisije-o-zahtjevu-Bosne-i-Hercegovina-za-%C4%8Dlanstvo-u-Evropskoj-uniji.pdf>, (16.2.2023.)

<sup>71</sup> Zlatović, D., *Priznanje, trajanje i učinci žiga prema novom žigovnom pravu Bosne i Hercegovine*, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 32., br. 2., 2011., str. 927.

su nastala, uspostavljen je međunarodni sustav zaštite prava intelektualnog vlasništva prvenstveno međunarodnim ugovorima.<sup>72</sup>

Nakon raspada bivše Jugoslavije, BiH je stekla samostalnost 1. ožujka 1992., referendumom građana o samoopredjeljenju. Do donošenja Zakona o industrijskom vlasništvu BiH iz 2002.<sup>73</sup> bio je na snazi Zakon o patentima i znacima razlikovanja iz 1993.<sup>74</sup> kao i odredbe bivših jugoslavenskih propisa koji su preuzeti Uredbom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički zakoni.<sup>75</sup>

Parlamentarna skupština BiH je, radi ispunjavanja obaveza iz PSP-a, usvojila „paket zakona“<sup>76</sup> o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Kao rezultat reforme prava intelektualnog vlasništva u BiH, donesen je 2010. prvi Zakon o žigu BiH.<sup>77</sup> Iste godine doneseni su, istovremeno, Zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog porijekla, Zakona o zaštiti topografije integriranog kola, Zakona o industrijskom dizajnu i Zakona o patentu, a stupili su na snagu 1. siječnja 2011., čime su stvorene pretpostavke za pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.<sup>78</sup> Osnovni cilj cjelokupne revizije zakonodavstva prava intelektualnog vlasništva iz 2010. bio je uskladiti propise BiH sa pravnom stečevinom EU, kao i s međunarodnim konvencijama i ugovorima koje je BiH ratificirala.

Prema važećem Zakonu o žigu<sup>79</sup> poslove koji se odnose na postupak zaštite žiga u upravnom postupku propisanom ovim Zakonom obavlja Institut za intelektualno vla-

<sup>72</sup> Temelji kojima su uspostavljeni osnovni standardi zaštite i odnose se na sva prava intelektualnog vlasništva su Konvencija o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) iz 1967., Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS) iz 1994. Uz navedene međunarodne ugovore, temelj za prava industrijskog vlasništva je Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva iz 1883., Međunarodni izvori prava žiga su Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova iz 1891., Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova iz 1989. godine s izmjenama i dopunama Protokola, Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga u svrhu registriranja žigova iz 1957., Bečki sporazum o uspostavi Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova iz 1973. s izmjenama i dopunama iz 1985., Ugovor o pravu žiga iz 1994. te Singapurski ugovor o pravu žiga iz 2006.

<sup>73</sup> Sl. gl. BiH, br. 3/02 i 29/02.

<sup>74</sup> Sl. l. RBiH, br. 21/93 i 13/94.

<sup>75</sup> Sl. l. RBiH, br. 2/92 i 13/94.

<sup>76</sup> „Paket zakon“ predstavlja sve zakone koje je usvojila Parlamentarna skupština BiH 2010., Zakon o patentu, Zakon o žigu, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o zaštiti oznake zemljopisnog porijekla, Zakon o zaštiti topografije integriranog kruga, svi objavljeni u Sl. gl. BiH, br. 53/10, sa stupanjem na snagu 01. siječnja 2010. Zakon o autorskim i srodnim pravima i Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnog prava, također su usvojeni od strane Parlamentarne skupštine BiH 13. 07.2010., objavljeni u Sl. gl. BiH br. 63/10, sa stupanjem na snagu 11. 08. 2010., čime je prestao važiti Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima BiH (Sl. gl. BiH, br. 7/02 i 76/06).

<sup>77</sup> Sl. gl. BiH, br. 53/10.

<sup>78</sup> Urugvajaska runda pregovora u GATT-u rezultirala je Marakeshim sporazumom o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, koja je formalno uspostavljena 1. siječnja 1995. Osnivanjem WTO-a uspostavljen je pravni institucionalni okvir međunarodnog multilateralnog trgovinskog sustava, kojeg čine WTO sporazumi usvojeni kao rezultat Urugvajske runde multilateralnih trgovinskih pregovora i predstavljaju Aneks Marakeshog sporazuma: Aneks 1 A: Multilateralni sporazumi o trgovini robama, uključujući Opći sporazum o carinama i trgovini iz 1994. i pojedinačne sporazume kojima se reguliraju određena područja trgovine robama; Aneks 1 B: Opći sporazum o trgovini uslugama; Aneks 1 C : Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva.

<sup>79</sup> Vidi, čl. 10. ZOŽ *Nadležnost za postupak zaštite žiga* (Sl. gl., br. 53/2010).

ništvo BiH. Ako nije drukčije propisano ovim Zakonom, u postupku pred Institutom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.<sup>80</sup> Protiv odluke Instituta done-sene u upravnom postupku zaštite žiga može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe Instituta u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Protiv odluke Komisije za žalbe može se pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

U svrhu ubrzanja postupka zaštite žiga u upravnom postupku kod Instituta za in-telektualno vlasništvo BiH, koji propisuje ZOŽ, potrebno je razmotriti mogućnost ukidanja Komisije za žalbe tj. žalbenog postupka, a protiv konačnog upravnog akta nezadovoljna stranka bi mogla pokrenuti upravni spor kod Suda BiH. Ovakvo rješenje imaju susjedne zemlje i pokazalo se opravdanim.<sup>81</sup>

Tako je u proteklom razdoblju Sud BiH u Sarajevu, u vijeću za upravne sporove, u upravnom sporu protiv rješenja Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, donosio različite vrste odluka (presude i rješenja), kao npr.:

- u upravnoj stvari prestanka međunarodno registriranog žiga zbog nekorištenja Sud je donio Presudu kojom se tužba odbija,<sup>82</sup>

- u upravnoj stvari proglašenja ništavim rješenja o priznanju žiga Sud je danio Pre-sudu kojom se tužba uvažava, osporeno rješenje tuženog broj: IP-03-47-4-04390/15 od 30.07.2015. godine se poništava i predmet vraća tuženom na ponovno rješavanje,<sup>83</sup>

- u upravnoj stvari poništenja rješenja Sud je donio Rješenje kojim se postupak u ovom upravnom sporu obustavlja, jer je tužitelj povukao tužbu iz razloga postignutog sporazuma između stranaka u predmetu korištenja i registracije žigova,<sup>84</sup>

- u upravnoj stvari oglašavanja ništavim industrijskoga dizajna, odlučujući o zahtjevu za odlaganje objavljivanja osporenog konačnog upravnog akta u Službenim glasi-lima do odluke suda u upravnom sporu, Sud je donio Rješenje kojim se odbija zahtjev tužitelja za odlaganje objavljivanja osporenog konačnog upravnog akta broj: IP-04-47-4-05125/21MM od 27.07.2021. godine, tuženog Bosna i Hercegovina Institut za intelektualno vlasništvo u Službenim glasilima do konačne odluke suda u upravnom sporu, kao neosnovan,<sup>85</sup>

- u upravnoj stvari oglašavanja ništavim rješenja o priznanju žiga, odlučujući o zahtjevu tužitelja za preispitivanje sudske odluke-rješenja vijeća za upravne sporove Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 3 U 025458 17 U od 12.11.2018., u apelacijskom upravnom vijeću Sud je donio Presudu kojom se zahtjev za preispitivanje sudske odluke odbija.<sup>86</sup>

### 3.2. Bosanskohercegovačko žigovno pravo *de lege ferenda*

U vrijeme donošenja, ZOŽ je bio usklađen s pravnom stečevinom EU. Kako su nakon njegovo donošenja nastupile brojne izmjene žigovnog prava na razini EU, došlo

<sup>80</sup> Sl. gl. BiH, br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09.

<sup>81</sup> Vidi, primjerice čl. 114. st. 2. Zakona o žigu Republike Hrvatske (NN, br. 14/2019) koji glasi: „Protiv rješenja Zavoda žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Usp., i čl. 9. st. 2. Zakona o žigovima Republike Srbije (Sl. gl. RS, br. 6/2020), koji ima slično rješenje.

<sup>82</sup> Presuda broj: S1 3 U 19880 15 U od 27.01.2017.

<sup>83</sup> Presuda broj: S1 3 U 19744 15 U od 24.11.2016.

<sup>84</sup> Rješenje broj: S1 3 U 024197 17 U od 20.06.2018.

<sup>85</sup> Rješenje broj: S1 3 U 041131 21 U od 18.10.2021.

<sup>86</sup> Presuda broj: S1 3 U 025458 18 Uvp od 25.04.2019.

je do potrebe donošenja novog Zakona o žigu u cilju unaprijeđenja i usklađivanja postojećeg zakonodavstva žigovnog prava BiH. Postojeći zakon potrebno je uskladiti s Direktivom (EU) 2015/2436 i Uredbom (EU) 2017/1001, radi uklanjanja postojećih nedostataka i uspostavljanja učinkovitijeg sustava zaštite žiga. Ukratko ćemo iznijeti osnovne potrebne izmjene postojećeg Zakona o žigu, prema novoj pravnoj stečevini EU-a koja teži prilagodbi zaštite žigovnog prava EU-u novim tehnološkim dostignućima.

U novom ZOŽ bi trebalo taksativno navesti sve pravne akte EU-a, s kojima će isti biti usklađen, odnosno prenesen u pravni poredak BiH.<sup>87</sup>

U pogledu određivanja pojma žiga odnosno znakova koji se mogu zaštititi žigom potrebno je ukinuti obvezu odnosno pravilo da se znak koji se štiti kao žig mora grafički prikazati.<sup>88</sup> Ovim bi se otvorila mogućnost zaštite znaka koji se može prikazati na bilo koji način, na način koji pruža mogućnost njegovog prikaza u Registru žigova i nadležnim tijelima jasno i točno određivanje predmeta zaštite žigom. Ova novina, otvara mogućnost razvoja nekonvencionalnih žigova kao što su zvučni (figurativni), multimedijski, pokretni, hologramski žigovi i sl.

U pogledu grafičkog, prikaza potrebno je izmijeniti i odredbu ZOŽ-a u kojoj apsolutni razlog za odbijanje prijave predstavlja znak koji se ne može grafički prikazati. Uredba o žigu EU-a uvodi i nove apsolutne razloge za odbijanje registracije žiga, kojim uspostavlja pravni okvir zaštite tradicionalnih izraza vina i specijaliteta oznake zemljopisnog porijekla i oznake izvornosti od neovlaštene registracije žigom, prema kojoj bi trebao dopuniti čl. 6. Apsolutni razlozi za odbijanje prijave žiga ZOŽ-a.

Što se tiče uvođenja certifikacijskog žiga kao nove vrste žiga na razini EU, koji kao takav postoji i definiran je ZOŽ-om, potrebno je, preciznije odrediti tko može biti nositelj takvih žigova, preciznije odrediti minimum pravila kojima se uređuje sadržaj odnosa između nositelja žiga i osoba ovlaštenih na korištenje, urediti posljedice neudovoljavanja uvjeta minimuma pravila, te urediti dodatne razloge odbijanja prijave/ništaвости žiga, s obzirom na posebnosti ovih žigova.<sup>89</sup>

Uz to što žig može biti predmet zaloga,<sup>90</sup> pa bi se ZOŽ trebao dopuniti novim odredbama prema kojima žig može biti predmet ovrhe i stečajnog postupka.<sup>91</sup>

Novim ZOŽ-om potrebno je unaprijediti i odrediti uvjete vezane za registraciju, kao i produženje važenja žiga<sup>92</sup> i raspolaganja pravima iz žiga, kao i unaprijediti nacionalni dio postupaka koji se provodi u okviru postupka međunarodne registracije žigova, sukladno Izmjenama i dopunama Zajedničkog pravilnika uz Madridski sporazum o

<sup>87</sup> Za primjer vidi više čl. 2. Zakona o žigu RH (NN, br. 14/19).

<sup>88</sup> Čl. 4. st. 1. ZOŽ-a propisuje da se žigom može zaštititi znak koji se može grafički prikazati, dok nam Uredba (EU) 2017/1001 daje novu definiciju žiga koja ukida obvezu grafičkog prikaza znaka.

<sup>89</sup> Zlatović, D., *Certifikacijski žigovi u europskom i hrvatskom žigovnom pravu*, dostupno na: <https://informativator.hr/strucni-clanci/certifikacijski-zigovi-u-europskom-i-hrvatskom-zigovnom-pravu?hls=> (16.3.2023.)

<sup>90</sup> Usp., čl. 62. ZOŽ.

<sup>91</sup> Usp., čl. 23. i 24. Uredbe (EU) 2017/1001.

<sup>92</sup> Dopuniti ZOŽ odredbom kojom će se odrediti rok od najranije 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva za produženje važenja žiga prije isteka registracije, uz uplatu naknade. Te obavijesti Institut za intelektualno vlasništvo BiH da obavijesti nositelja žiga o isteku registracije najranije 6 mjeseci prije isteka registracije. Usp., čl. 58. Zakon o žigovima (Sl. gl. RS, broj: 6/20).



međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum<sup>93</sup> koji unaprijeđuje postojeća pravila međunarodne registracije žigova.<sup>94</sup>

Kako se registracija žiga u BiH stječe u upravnom postupku pred Institutom za intelektualno vlasništvo BiH na čije se odluke može izjaviti žalba pred drugostupanj-skim tijelom, odnosno Povjerenstvom za žalbe Instituta,<sup>95</sup> predlaže se uvođenje novine u pogledu procesnopravnog dijela, na način da su odluke Instituta konačne i da se protiv njih može pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH.<sup>96</sup> Posljedica navedenog bi bila ukidanje žalbenog vijeća za sva prava intelektualnog vlasništva, a pravni lijek bila bi upravna tužba koja bi se podnosila Sudu BiH.

U svemu navedenom dosljedno treba paziti i voditi računa na osnovna načela žigovnog prava, prije svega na načelo jedinstva, specijalnosti i prvenstva.

Kao prioritetno, ističemo određivanje manjeg broja nadležnih specijaliziranih sudova prvog i drugog stupnja za prava intelektualnog vlasništva u BiH,<sup>97</sup> iako bi bilo, prema uzoru na susjedne države<sup>98</sup> i privredne sudove u Republici Srpskoj, poželjno osnivanje trgovačkih sudova i u Federaciji BiH.

U postupku prilagodbe žigovnom sustavu EU-a, BiH bi trebala slijediti primjere država koje trenutno imaju status zemlje kandidatkinje za punopravno članstvo u EU.<sup>99</sup> Kako je BiH tek 15. prosinca 2022., stekla status zemlje kandidatkinje, pred njoj je trenutno četrnaest uvjeta koje mora ispuniti do otvaranja pregovora,<sup>100</sup> kao i onih koji se odnose na prava intelektualnog vlasništva. Prije nego dođe do pregovora i otvaranja poglavlja koje će se odnositi na prava intelektualnog vlasništva, kao potpisnica SSP-a, cilj BiH je prilagoditi svoje zakonodavstvo žigovnog prava s pravnom stečevinom EU-a,<sup>101</sup> kao i pristupanju žigovnom sustavu EU. U svezi navedenog, predlaže se i posebno

<sup>93</sup> NN - MU, br. 12/08, 09/09 i 02/16.

<sup>94</sup> Prijedlog zakona o žigu, dokument Hrvatskog sabora pod brojem P.Z.E. 417, 2. kolovoza 2018.

<sup>95</sup> Vidi više, čl. 10. ZOŽ.

<sup>96</sup> Usp., čl. 114. ZOŽ RH.

<sup>97</sup> Za sporove iz područja prava intelektualnog vlasništva u BiH nadležni su sljedeći sudovi: - za prekršajnopravnu zaštitu nadležni su redovni sudovi u FBiH, RS-u i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (BDBiH); - za upravne sporove protiv odluka Povjerenstva za žalbe Instituta nadležan je Sud BiH; - za građanskopravnu zaštitu nadležni su redovni sudovi u FBiH i BDBiH i trgovački (privredni) sudovi u RS-u; - za kaznenopravnu zaštitu nadležno je Tužiteljstvo BiH u suradnji s nadležnim policijskim agencijama, tužiteljima u FBiH, RS-u i BDBiH i Sudom BiH, kao i redovnim sudovima u FBiH, RS-u i BD BiH. Usp., Prijedlog strategije intelektualnog vlasništva BiH 2022.- 2026., Institut za intelektualno vlasništvo BiH, Mostar, 2021. str. 16. – 17.

<sup>98</sup> U Republici Hrvatskoj u prvom stupnju za povrede prava žiga nadležan je Trgovački sud u Zagrebu (ujedno je sud žiga EU-a), Splitu, Rijeci i Osijeku, a u drugom stupnju Visoki trgovački sud RH (sud žiga EU-a). U Republici Srbiji u prvom stupnju za prava intelektualnog vlasništva nadležan je Privredni sud, a u drugom stupnju Viši sud u Beogradu, dok su u Crnoj Gori nadležni Privredni sud i Apelacijski sud.

<sup>99</sup> Prije svega ovdje se misli na zemlje zapadnog Balkana odnosno Republiku Srbiju i Crnu Goru koje trenutno u pregovorima s Europskom unijom i koje su otvorile poglavlje 7., vezano za prava intelektualnog vlasništva. U svezi navedenog, Republika Srbija donosi novi Zakon o žigovima (Sl. gl. RS, br. 6/2020), kao i Crna Gora Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigovima (Sl. l. CG, br. 3/2023) s ciljem prilagodbe pravnoj stečevini EU-a i uspostavi učinkovitijeg sustava zaštite prava žiga.

<sup>100</sup> <https://www.slobodnaevropa.org/a/za%C5%A1to-bih-te%C5%A1ko-mo%C5%BEe-ispuniti-14-uvjeta-eu-a/30868523.html> (18.3.2023.)

<sup>101</sup> Između ostalog, BiH bi trebala pristupiti Singapurskom ugovoru o pravu žigu te uskladiti ZOŽ prema njegovim odredbama u pogledu nastavka postupka, povrata *in integrum*, isprav-

poglavlje u novom zakonu, čije se odredbe odnosile na žig EU-a, a koje će se primjenjivati od dana pristupanja BiH u EU.<sup>102</sup>

## Zaključak

Žig je subjektivno pravo intelektualnog vlasništva, koje osigurava nositelju žiga isključivo pravo nad znakom kojim označava svoje proizvode, u svrhu razlikovanja njegovih proizvoda od konkurentskih u gospodarskom prometu. Žig je važan instrument poslovanja, promidžbe proizvoda i tržišnog uspjeha. Sve do donošenja nove Uredbe o žigu EU-a, većina registriranih žigova sastojala se od tradicionalnih znakova, a jedan od osnovnih uvjeta za registraciju žiga bio grafički prikaz znaka, koji je bio teško ostvariv. Zbog potrebe modernizacije sustava prava žiga, povećanja pravne sigurnosti, smanjenja troškova i pojednostavljenja postupka registracije žigova, donesena je Uredba(EU) 2017/1001 o žigu Europske unije. Uredbom o žigu EU je nakon dva desetljeća uspješno završen proces reforme sustava zaštite žigovnog prava EU. Uredba o žigu EU uređuje sadržaj žiga Europske unije i funkcioniranje EUIPO-a, ukida zahtjeva grafičkog prikaza znaka čime se omogućuje registracija nekonvencionalnih znakova (boja, zvukova i mirisa), uvodi certifikacijske oznake EU, te niz proceduralnih promjena. Cilj novog sustava zaštite prava žiga EU-a je poticanje inovacija i gospodarskog rasta stvaranjem sustava za registraciju žigova u cijeloj EU.

Iako je reforma prava intelektualnog vlasništva u BiH 2010. bila uspješna i usklađena sa pravnom stečevinom EU, zbog brojnih izmjena koje su nastupile na europskoj razini, potrebno je izmijeniti i dopuniti postojeći ZOŽ.

Prije nego nastupe izmjene i dopune, potrebno je provesti analizu cjelokupnog ZOŽ-a i ocijeniti njegovu usklađenost s pravnom stečevinom EU-a. Također, je potrebno poboljšanje institucionalnog okvira (nadležnih sudova, tužiteljstva, carine, policije) radi učinkovitijeg korištenja i zaštite prava intelektualnog vlasništva. Uz navedeno, predlaže se analiza pravosudnog sustava u pogledu potrebe uspostave specijaliziranih sudova za prava intelektualnog vlasništva radi poboljšanja kvalitete vođenja postupaka povodom povrede prava intelektualnog vlasništva. Do tada, prijeko je potrebna dodatna edukacija kao i postojanje specijaliziranih sudaca za postupanje u predmetima prava intelektualnog vlasništva.

Prema Nacrtu strategije intelektualnog vlasništva BiH 2022. - 2026.,<sup>103</sup> predviđa se da će sustav intelektualnog vlasništva BiH do 2026., jamčiti jednaku razinu zaštite prava intelektualnog vlasništva kao u EU, koja je u potpunosti usklađena s obvezujućim međunarodnim sporazumima čime bi se potakao ekonomski i znanstveni rast, te kulturni i društveni napredak.

---

ka pogrešaka i licence. Singapurski ugovor o pravu žiga, dostupno na: <https://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/zigovi/zakonodavstvo/medjunarodni-ugovori/>, (18.2.2023.)

<sup>102</sup> Novim odredbama definirali bi se osnovni pojmovi Uredbe o žigu EU-a, žig EU-a, prijava žiga EU, nadalje odredbama bi se odredio prošireni učinak žiga EU-a, iscrpljivanje prava žiga EU, što se smatra ranijim žigom, pretvaranje prijave žiga EU-a u nacionalnu prijavu žiga, senioritet nacionalnog žiga, zabranu uporabe žiga EU-a, primjenu nacionalnog zakonodavstva o povreda prava žiga, sudove nadležne za žig EU-a. Usp., Poglavlje X. čl. 6., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu (NN, br. 76/07) i čl. 42. i 43. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigovima (Sl. l. CG, br. 3/23).

<sup>103</sup> Nacrt Strategije intelektualnog vlasništva Bosne i Hercegovine 2022. – 2026., dostupno na: [file:///C:/Users/38763/Downloads/Nacrt%20Strategije%20intelektualnog%20vlasni%C5%A1tva%20Bosne%20i%20Hercegovine%202022.%20%E2%80%93%202026.%20godina.%20\(8\).pdf](file:///C:/Users/38763/Downloads/Nacrt%20Strategije%20intelektualnog%20vlasni%C5%A1tva%20Bosne%20i%20Hercegovine%202022.%20%E2%80%93%202026.%20godina.%20(8).pdf), (20.2.2023.)

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o žigu, odnosno novim poglavljem i odredbama koje se odnose na žig EU, omogućit će se prošireni učinak žiga EU-a na područje BiH danom punopravnog članstva BiH u EU, nakon čega će BiH postati članica EUIPO-a i žigovnog sustava EU. Navedenim izmjenama i dopunama stvorio bi se, pravni okvir za suživot sustava žigovnog prava BiH i EU.

Mile Lasić, Ph.D., full professor  
School of Law, University of Mostar  
mile.lasic@pf.sum.ba

Gabrijela Zrno, Mag. Iur.  
Ph.D. candidate, School of Law, University of Mostar  
gabrijela.bagaric90@gmail.com

## THE NEW TRADEMARK LAW OF THE EUROPEAN UNION AND THE ADAPTATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA LAW

*Summary:* The intellectual property system of Bosnia and Herzegovina was finally established in 2010, that is, upon its independence, with the adoption of a series of laws in the field of intellectual property rights, among which was also the Law on Trademarks. The main goal of the entire revision of intellectual property rights legislation from 2010 was to harmonize the legislation of Bosnia and Herzegovina with the *acquis communautaire* of the European Union, as one of the obligations arising from the Stabilization and Association Agreement that Bosnia and Herzegovina concluded with the European Union.

Several legal acts have been adopted at the level of the European Union since then, the most significant being the Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December, 2015 on the harmonization of the legislation of the member states on trademarks and the Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trademark, which has not been harmonized with the legislation of Bosnia and Herzegovina. Bearing in mind that Bosnia and Herzegovina was granted the full membership candidate status in the European Union on 15 December, 2022, the need to harmonize the Law on the Trademark of Bosnia and Herzegovina with the Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and the Council of 14 June, 2017 on the European Union trademark, as the basis of the new trademark law of the European Union, has been identified.

The paper deals with: the European Union legal sources, the new trademark law of the European Union; the European Union trademark law newsletter; the protected signs of the European Union trademark law; the acquisition and effects of the European Union trademark; the European Union trademark application and registration procedure and the civil law protection of the European Union trademark. Special attention is paid to: Bosnia and Herzegovina in the process of adaptation to the legal *acquis* of the European Union; and the *de lege lata* and *de lege ferenda* of the Bosnian and Herzegovinian trademark law.

**Keywords:** trademark law, Regulation (EU) 2017/1001, intellectual property, Stabilization and Association Agreement, adaptation of Bosnian and Herzegovinian law.