

UDK: 347.77.028
pregledni članak
primljen 24. 2. 2017.

Prof. dr. sc. Snježana PEHAR*

Doc. dr. sc. Marija VIDIĆ**

Cvija JURKOVIĆ, dipl. iur. ***

POSTUPAK ZA PRIZNANJE I ZAŠTITU ŽIGA

Sažetak

Autorice u radu analiziraju postupak za priznanje i zaštitu žiga. Žigovno pravo kao dio prava industrijskog vlasništva u sklopu cjelokupne zaštite intelektualnog vlasništva je od značaja kako za vlasnike novih ideje, tako i za svaku državu jer predstavlja značajnu komponentu nacionalnog bogatstva i kulture. Pravo žiga je skup pravnih pravila koja uređuju pravnu zaštitu označene žigom.

Postupak stjecanja, održavanja, sadržaj, evidencija prometa, prestanak i zaštita žiga na području Bosne i Hercegovine propisan je Zakonom o žigu, te Pravilnikom o postupku za priznanje žiga, a smatra se strogo formalnim i javnim.

Postupak priznanja žiga je *poseban upravni postupak* koji provodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Na sva procesna pitanja koja nisu uređena Zakonom o žigu Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o postupku za priznanje žiga, kao provedbenom propisu, primjenjuje se *Zakon o upravnom postupku*.

Ključne riječi: intelektualno vlasništvo, industrijsko vlasništvo, žig, žigovno pravo, upravni postupak, Institut za intelektualno vlasništvo

1. Uvod

„Intelektualno vlasništvo je skupni naziv za subjektivna prava na intelektualnim tvorevinama kao nematerijalnim dobrima i u svezi s njima.“¹

„Pravo intelektualnog vlasništva je zajednički naziv za nekoliko pravnih grana koje su svrstane u dvije grupe: autorsko pravo i srodna prava² i pravo industrijskog vlasništva.“

* Izvanredna profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

** Docentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

*** Asistentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

1) „Intelektualno vlasništvo“ u: Pravni leksikon (gl. ur. V. Pezo), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2007., str. 453.

2) U Bosni i Hercegovini, *Zakon o autorskom i srodnim pravima* (Službeni glasnik, br. 63/2010.) čl. 1. uređuje: a) pravo autora na njihovim djelima iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti (autorsko pravo), i b) prava izvođača, proizvođača fonograma, filmskih producenata, organizacija za radiodifuziju, nakladnika i proizvođača baza podataka na njihovim izvođenjima, fonogramima, videogramima, emisijama i bazama podataka (srodna prava). „Autorsko pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuju pravni odnosi glede intelektualnih, autorskih djela s književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja. Autorsko pravo u širem smislu obuhvaća srodna (koneksna) prava kojima se uređuju pravni odnosi glede izvedaba

tva^{3,4} „Naziv intelektualno vlasništvo koristi se kao skupni naziv za književno i umjetničko vlasništvo i industrijsko vlasništvo, odnosno za sva prava glede intelektualnih kreacija i u svezi s tim kreacijama.“⁵

Kao suvremenom resursu za postizanje ekonomskoga razvoja, intelektualno vlasništvo skreće pozornost na činjenicu da uporaba intelektualnoga vlasništva, po naravi stvari, predstavlja neupitan interes gospodarskih subjekata, kao i pojedinaca koji stvaraju nove vrijednosti, što zaslužuje i potporu šire društvene zajednice.⁶ Kontinuirano stvaralaštvo i inovativnost doprinosi gospodarskoj dobrobiti, stoga su učinkovite mjere njihove zaštite nužne i neophodne za osiguranje uspješnog gospodarskog razvoja.⁷ Zaštita intelektualnog vlasništva je od velike važnosti kako za vlasnike nove ideje, tako i za svaku državu jer predstavlja značajnu komponentu nacionalnog bogatstva i kulture.⁸

Pravo žiga je skup pravnih pravila koja uređuju pravnu zaštitu oznake žigom.⁹

„Žigovno pravo u objektivnom smislu se određuje kao skup pravnih pravila kojima se uređuje problematika pravne zaštite žiga, pravni odnosi glede registracije odnosno priznanja žiga, njegovih učinaka, promjena na žigu, trajanja i održavanja žiga, prestanka vrijednosti žiga, upravnopravne, građanskopravne i kaznenopravne zaštite žiga te drugih općih pitanja u svezi žiga.“¹⁰

umjetnika izvođača, fonograma, videograma, radiodifuznih emitiranja, naklade.“ Autorsko pravo u: Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, dostupno na: <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4771>, posjećeno: 10. siječnja 2017.

3) *Pariška konvencija o zaštiti industrijskog vlasništva* od 20. ožujka 1883. (revidirana 14. prosinca 1900. u Buxellesu, 2. lipnja 1911. godine u Washingtonu, 6. studenoga 1925. godine u Den Haagu, 2. lipnja 1934. godine u Londonu, 31. oktobra 1958. u Lisabonu i 14. srpnja 1967. u Stockholmu), određuje sadržaj industrijskog vlasništva u čl. 1., t. 2.. Tako su predmet zaštite industrijskoga vlasništva sukladno ovoj konvenciji: **patenti, modeli za iskorištavanje, industrijski uzorci ili modeli, tvornički ili trgovački žigovi, uslužni žigovi, trgovačko ime i oznake ili imena podrijetla, kao i suzbijanje nelojalne konkurencije.** Pariška konvencija o zaštiti industrijskog vlasništva, dostupno na:

http://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Hrvatski/Me%C4%91unarodne_konvencije_i_ugovori_kojih_je_BiH_%C4%8Dlanica-HR/pariska_konvencij_hr.pdf, posjećeno: 10. siječnja 2017. Prema Miladinoviću, generalno promatrano, pravo industrijskog vlasništava čine nekoliko cjelina: Patentno pravo, Pravo žiga, Pravo o zaštiti dizajna, Pravo oznaka zemljopisnog porijekla, Pravo topografije integriranog kola, Pravo zaštite novih biljnih sorti, Know-how i pravo konkurencije. MILADINOVIĆ, Zoran, *Pravo industrijskog vlasništva*, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2007., str. 3. (u daljnjem tekstu: MILADINOVIĆ, *Pravo industrijskog vlasništva*).

4) MARKOVIĆ, Slobodan M., *Pravo intelektualne svojine*, „MAGISTRAT“ i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, decembar/prosinac, 2007., str. 23. (daljnjem tekstu: MARKOVIĆ, *Pravo intelektualne svojine*).

5) ČIZMIĆ, Jozo, *Pravo industrijskog vlasništva Federacije Bosne i Hercegovine – odabrane teme*, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 1999., str. 3. (u daljnjem tekstu: ČIZMIĆ, *Pravo industrijskog vlasništva Federacije Bosne i Hercegovine – odabrane teme*).

6) Strategija razvoja Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (2008. – 2015.), Mostar, prosinac 2008., str. 4.

7) Vidjeti: Uredba (EU) br. 386/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. travnja 2012. o povjeravanju ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajn) zadaća u vezi s provedbom prava intelektualnog vlasništva, uključujući i okupljanje predstavnika javnog i privatnog sektora u okviru Europske promatračnice za povredu prava intelektualnog vlasništva.

8) ČIZMIĆ, Jozo, *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva*, Tehnološki centar – Rijeka, Tiskara Maslina – Split, 1998., str. 1. (daljnjem tekstu: ČIZMIĆ, *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva*).

9) MARKOVIĆ, *Pravo intelektualne svojine*, str. 143.

10) ZLATOVIĆ, Dragan, *Međunarodne konvencije i ugovori kao izvori žigovnog prava u Republici Hrvatskoj*, Glasnik prava, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, UDS 34 (05), ISSN 1821-4630 (Online), dostupno na: <http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/514.htm>. Kao i: MILADINOVIĆ, *Pravo industrijskog vlasništva*, str. 149., MARKOVIĆ, *Pravo intelektualne svojine*, str. 143.

„Žig je isključivo imovinsko pravo koje za predmet zaštite ima oznaku (znak, marku) kojom titular žiga obilježava svoje proizvode ili usluge u privrednom prometu, u cilju njegovog razlikovanja od iste ili slične robe ili usluga drugog subjekta.“¹¹

Sukladno čl. 1. st. 2. Zakona o žigu Bosne i Hercegovine¹² žig je pravo kojim se štiti znak koji u gospodarskom prometu služi za razlikovanje robe odnosno usluga jedne fizičke ili pravne osobe od iste ili slične robe odnosno usluga druge fizičke ili pravne osobe.¹³

Sukladno čl. 10. ZOŽ određena je **nadležnost za postupak zaštite žiga**. Tako, poslove koji se odnose na postupak zaštite žiga u upravnom postupku propisanom ZOŽ obavlja Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut). Pored ZOŽ koji regulira ovo područje, Institut je na temelju svojih nadležnosti donio Pravilnik o postupku za priznanje žiga, „Službeni glasnik BiH“, br. 105/201.¹⁴

Postupak stjecanja, održavanja, sadržaj, evidencija prometa, prestanak i zaštita žiga na području Bosne i Hercegovine propisan je Zakonom o žigu, te Pravilnikom o postupku za priznanje žiga, a smatra se strogo formalnim i javnim.

Postupak priznanja žiga je **poseban upravni postupak**¹⁵ koji provodi Institut. Na sva procesna pitanja koja nisu uređena ZOŽ i Pravilnikom o postupku za priznanje žiga, kao provedbenom propisu, primjenjuje se **Zakon o upravnom postupku**.¹⁶

Pred Institutom se primjenjuju i odredbe međunarodnih ugovora kojima je potpisnica BiH a odnose se na postupke koji se vode u svezi žigova: Pariška konvencija o zaštiti industrijskog vlasništva, Madridski aranžman o međunarodnom registriranju žigova,¹⁷ Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o Međunarodnoj registraciji žigova, Ničanski aranžman o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registriranja žigova, kao i Sporazum o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova.¹⁸

11) Priručnik iz oblasti intelektualnog vlasništva za sudije, CLDP, Sarajevo, 2013., str. 85. (u daljnjem tekstu: PRIRUČNIK).

12) „Službeni glasnik BiH“, br. 53/10, u daljnjem tekstu: ZOŽ.

13) Radi usporedbe, Zakon o žigu RH, pročišćeni tekst zakona, NN 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11, u čl. 2. određuje da se kao žig može smatrati svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući i osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, trodimenzijske oblike, boje, kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika. Što je u skladu s definicijom žiga u Uredbi Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009.

14) Ako nije drukčije propisano ZPŽ, u postupku pred Institutom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku. Protiv odluke Instituta donesene u postupku može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe Instituta u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Protiv odluke Povjerenstva za žalbe može se **pokrenuti upravni spor** pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Čl. 10., st. 2., 3. i 4. ZOŽ.

15) Upravni se postupak može definirati kao skup pravnih pravila kojima je reguliran način djelovanja organa uprave (drugih državnih organa i pravnih osoba) kada ti organi primjenom materijalno pravnih propisa na konkretan društveni odnos, donose svoje upravne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama ili pravnim interesima određenih subjekata (pojedinaца, pravnih osoba ili drugih stranaka). BORKOVIĆ, Ivo, *Upravno pravo*, Narodne novine, Zagreb, 2002, str. 399.

16) Zakon o upravnom postupku je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13.

17) Ovaj dokument se odnosi samo za države koje su članice aranžmana a nisu članice protokola.

18) Metodologija za ispitivanje žigova, Institut za intelektualno vlasništvo, SOFRECO, DCS, str. 2., dostupno na: http://ipr.gov.ba/upload/documents/brosure/metodologija_zigovi.pdf, posjećeno: 20. veljače 2017. (u daljnjem tekstu: Metodologija za ispitivanje žigova). Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Her-

Institut je samostalna državna upravna organizacija¹⁹ osnovana Zakonom o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 43/04). Unutrašnja organizacija Instituta zasniva se na principima utvrđenim Zakonom o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02) i Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02 i 35/03).

Institut je nadležan za obavljanje stručnih i upravnih poslova u području intelektualnog vlasništva. On provodi upravni postupak za stjecanje, održavanje i zaštitu žiga na teritoriju Bosne i Hercegovine. Postupak se pokreće po zahtjevu stranke, tj. podnošenjem prijave za priznanje žiga Institutu. Stranka u upravnom postupku priznanja žiga može biti svaka fizička i pravna osoba, domaća i strana. Nakon podnošenja prijave slijedi ispitivanje formalne urednosti prijave i eventualno otklanjanje otklonjivih nedostataka prijave. Zatim, Institut ispituje ispunjenost materijalnih zakonskih uvjeta za priznanje žiga. Na osnovu utvrđenih pravno relevantnih činjenica u provedenom ispitnom postupku, Institut donosi rješenje o priznanju zahtjeva ili odbijanju zahtjeva za priznanje žiga. Rješenje o priznanju zahtjeva ili odbijanju zahtjeva za priznanje žiga donosi se u formi upravnog akta²⁰. Upravni akt se u praksi najčešće označava kao *rješenje* ili *zaključak*²¹. Rješenjem se odlučuje o stvari koja je predmet upravnog postupka, dok se zaključkom odlučuje o pitanjima koja se tiču postupka i o onim pitanjima koja se kao

cegovine usvojio je 29. prosinca 2014. Metodologiju za ispitivanje žigova čija primjena je počela od 1. siječnja 2015. Ovom metodologijom se bliže pojašnjava praktična primjena odredbi Zakona o žigu i Pravilnika o postupku za priznanje žiga te služi kao uputa s pojašnjenima i praktičnim primjerima za vođenje svih postupaka u vezi sa zaštitom žigova pred Institutom za intelektualno vlasništvo BiH.

Kao i: Međunarodne konvencije i ugovori kojih je BiH članica, Institut za intelektualno vlasništvo, dostupno na: http://www.ipr.gov.ba/hr/stranica/međunarodne-konvencije-i-ugovori-kojih-je-bih-clanica_hr, posjećeno: 20. veljače 2017.

19) Upravne organizacije osnivaju se za obavljanje upravnih i stručnih poslova čija priroda i način izvršavanja zahtijevaju posebnu organiziranost i samostalnost u radu. Upravne organizacije mogu se osnovati kao samostalne upravne organizacije i kao upravne organizacije u sastavu ministarstava, i imaju svojstvo pravne osobe.

20) U francuskoj teoriji Walline ističe da je upravni akt, akt upravne vlasti ili, iznimno, privatnih osoba s povlasticama javne vlasti, podoban za izvršenje zakona. WALLINE, M., *Droit administratif*, 9-e édition, Paris, 1963, str. 434.; Laubadère upravni akt definira kao "akt upravne vlasti koji se odnosi na pojedinca (akt uvjet ili subjektivni akt)". LAUBADÈRE, A. D., *Manuel de droit administratif*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1955., str. 179. U domaćoj teoriji Krbek definira upravni akt kao "autoritativno odlučenje radi izazivanja neposrednog pravnog efekta u pravima i dužnostima fizičkih i kolektivnih lica za konkretni slučaj na području upravne djelatnosti", (KRBEK, Ivo, *Upravni akt*, JAZU, Zagreb, 1960., str. 16.), a Borković kao "pravni akt kojim se u slučajevima predviđenim u pravnoj normi, od strane državnih organa odnosno pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, na autoritativan i jednostran način odlučuje o pravima i obvezama pojedinih subjekata u konkretnoj upravnoj stvari. (BORKOVIĆ, Ivo, op.cit., str. 328.). O pojmu upravnog akta, njegovim bitnim obilježjima i elementima više vidi: KRIJAN, Pero, *Upravni postupak i upravni spor*, Mostar, 1998, str. 121; KRIJAN, Pero, *Pojam upravnog akta*, Informator br. 5010 od 13. 3. 2002. godine i *Elementi upravnog akta*, Informator br. 5011 od 16. 3. 2002. godine, DEDIĆ, Sead, *Upravno pravo Bosne i Hercegovine*, Bihać / Sarajevo, 2001., str. 239.-240.

21) I u njemačkom pravnom sustavu, zakonodavac govoreći o upravnim aktima radije upotrebljava nazive: rješenje (*Entscheidung*), nalog (*Anordnung*), naredba (*Verfügung*), odluka (*Bescheid*), odobrenje (*Genehmigung*), odbijanje (*Versagung*), konstatacija (*Feststellung*) i slično. Vidi FORSTHOFF, E.: *Traite de droit administratif allemand*, Bruxelles, 1969., str. 310. Isto tako i u Austriji se termin "upravni akt" podveo pod jedinstven naziv – "odluka" (*Bescheid*) ADAMOVIĆ, L. K. – FUNK, B. C.: *Allgemeines Verwaltungsrecht*, Wien – New York, 1980., str.214, a u anglosaksonskom pravu upravni akt označava različite odluke uprave: pravila (*rule*), dozvola (*licence*) i naredba ili rješenje (*order*). "Administrative act" označava u anglosaksonskim zemljama djelatnost uprave uopće, cjelokupan njezin rad, pa čak i propis koji se odnosi na upravu. WADE, H.W.R.: *Administrative law*, Oxford, 1961, str. 37.; WADE, E.C.S.-PHILLIPS, G.G.: *Constitutional law*, London, 1960, str. 586.

sporedna pojave u svezi provođenja postupka, a o kojima se ne odlučuje rješenjem. Rješenje o priznanju zahtjeva ili odbijanju zahtjeva za priznanje žiga, kao svaki upravni akt mora imati sljedeće sastavne dijelove: uvod, dispozitiv, obrazloženje, uputu o pravnom lijeku i potpis službene osobe i pečat Instituta. *Uvod* rješenja o priznanju žiga sadrži: naziv upravnog organa koji donosi rješenje, a to je Institut, propis o nadležnosti tog organa, ime stranaka, i njihovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika ako ih imaju i kratko označenje predmeta postupka. *Dispozitiv* rješenja je njegov najvažniji dio. Dispozitivom se rješava o predmetu postupka i on mora biti kratak, jasan i određen, a kada je to potrebno može biti podijeljen u više točaka. *Obrazloženje* rješenja sadrži: kratko izlaganje zahtjeva stranaka, izvedene dokaze i utvrđeno činjenično stanje, razloge koji su bili odlučujući pri ocjeni dokaza, razloge zbog kojih nije ili jeste uvažen zahtjev stranke, odnosno razloge koji s obzirom na utvrđeno činjenično stanje upućuju na onakvo rješenje kakvo je dano u dispozitivu i pravne propise na temelju kojih je riješena upravna stvar. *Uputa o pravnom lijeku* služi da se stranka obavijesti može li protiv rješenja izjaviti pravni lijek (žalbu ili tužbu), kome ga izjavljuje, u kojem roku i s kolikom pristojbom predaje. Rješenje potpisuje službena osoba koja ga donosi, a stranci se izdaje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

Protiv rješenja Instituta donesenog u prvom stupnju, nezadovoljna stranka može izjaviti žalbu Povjerenstvu za žalbe Instituta u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Protiv drugostupanjskog rješenja Povjerenstva za žalbe može se tužbom pokrenuti upravni spor ²²pred Sudom BiH u roku od 30 dana od primitka odluke Povjerenstva²³. Kada Institut nakon provedenog ispitnog postupka donese pozitivno rješenje za stranku, odnosno donese rješenje o priznanju žiga, slijedi objava registriranog žiga u Službenom glasniku Instituta.

Dakle, faze u upravnom postupku priznanja žiga možemo označiti na sljedeći način:

- podnošenje prijave Institutu
- ispitivanje prijave u Institutu
- objava prijave žiga u Službenom glasniku Instituta,
- donošenje isprave o žigu zajedno sa rješenjem o priznanju žiga u Institutu,
- objava registriranog žiga u Službenom glasniku Instituta.²⁴

22) U domaćoj pravnoj literaturi Borković je upravni spor odredio kao oblik sudske kontrole nad upravom i to u prvom redu kontrole upravnog (pojedinačnog, individualnog) akta. BORKOVIĆ, Ivo, op. cit., str. 483. Dupelj upravni spor određuje kao spor o zakonitosti upravnog akta koji je postao konačan u upravnom postupku. DUPELJ, Željko, *Upravni spor – oblik sudske kontrole nad upravom*, Pravo i porezi, god. 7, br. 10, 1998., str. 30. O upravnom sporu više u KRBEK, Ivo, *O upravnom sporu*, Hrestomatija upravnog prava, Društveno veleučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2003., str. 229-230. Upravni spor se na sličan način definira i u usporednom pravu. Usporedi: JACOBINI, Horace B., *An Introduction to Comparative Administrative Law*, Oceana Publications, New York, London, 1991., str. 10.; SCHWARTZ, Jurgen, *Judicial Review in EC Law: Some Reflections on the Origins and the Actual Legal Situation*, International and Comparative Law Quarterly, vol. 51, no. 1, 2002., str. 18.

23) Postupak upravnog spora propisan je Zakonom o upravnom sporu Bosne i Hercegovine objavljenom u "Službenom glasniku BiH", br. 19/02.

24) Glede zaštite žiga, pred Institutom se vode sljedeći postupci: postupak za priznanje žiga, postupak za međunarodno registriranje žiga, postupak po prigovoru, postupci u svezi promjena u prijavi ili registraciji žiga, postupak po prijedlogu za proglašenje rješenja o priznanju žiga ništavim, postupci po zahtjevu za prestanak žiga.

Metodologija za ispitivanje žigova, Institut za intelektualno vlasništvo, str. 1.

2. Podnošenje prijave Institutu

Zaštita žiga se može ostvariti na dva načina, registriranjem i korištenjem.²⁵ Registriranje znaka je danas prevladavajući način u svijetu jer osigurava visok stupanj pravne sigurnosti.²⁶

Postupak zaštite kreće pokretanjem postupka za priznanje žiga, odnosno *prijavom* za priznanje žiga što je regulirano čl. 15. ZOŽ.²⁷ Pravo na žig ostvaruje se u *posebnom upravnom postupku* koji vodi Institut (čl. 10. st. 1. ZOŽ). Prijava mora sadržavati zahtjev za priznanje samo jednog žiga koji se odnosi na jednu ili više vrsta robe odnosno usluga.²⁸ Prijava se podnosi u pisanom obliku. Može se podnijeti neposredno u sjedištu Instituta u Mostaru ili u ispostavama (Sarajevo i Banja Luka), poštom, faksom ili e-mailom. Službena adresa za dostavljanje prijave putem e-maila je info@ipr.gov.ba.²⁹

Sukladno čl. 15. st. 3 ZOŽ, kao i čl. 7. Pravilnika o postupku za priznanje žiga, *bitni dijelovi prijave* su:

- a) zahtjev za priznanje žiga,
- b) znak koji podnositelj prijave želi zaštititi žigom,
- c) popis robe odnosno usluga na koje se znak odnosi, na jednom od jezika u službenoj uporabi u BiH, koji mora biti sastavljen prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga utvrđenoj Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova.³⁰

Sukladno čl. 8. Pravilnika o postupku za priznanje žiga, **zahtjev za priznanje žiga** podnosi se u dva primjerka na formularu Z-01, te koji sadrži sljedeće podatke:

25) Stjecanje žiga uporabom oznake je specifično za anglosaksonsko pravo, gdje registracija nije preduvjet za stjecanje žiga, a ako postoji, registracija nema konstitutivne učinke, samo deklarativne. PRIRUČNIK, str. 87.

26) Lako je utvrditi datum stjecanja ili prestanka prava jer su registri javni. Jaču zaštitu ima registrirani žig, posebice kod sukoba sa istim ili zbunjujućim žigom. PRIRUČNIK, str. 87.

27) Čl. 1. Pravilnika o postupku za priznanje žiga, određeno je kako se tim pravilnikom bliže uređuju pojedina pitanja propisana ZOŽ a u svezi s postupkom zaštite žiga koji se vodi pred Institutom za intelektualno vlasništvo BiH.

28) I čl. 5. Pravilnika o postupku za priznanje žiga, određeno je kako se postupak zaštite pokreće podnošenjem prijave za priznanje žiga, u sjedištu Instituta ili u njegovim ispostavama. Stjecanje žiga u BiH može se zahtijevati i prijavom podnesenom na način i sukladno odredbama madridskog aranžmana i madridskog protokola.

29) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 13.

30) Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga u svrhu registracije žigova ("Ničanska klasifikacija") ustanovljena je temeljem sporazuma zaključenog na Diplomatskoj konferenciji održanoj u Nici 15. lipnja 1957. i revidirana je u Stockholmu 1967. i u Ženevi 1977. te izmijenjena 1979. Zemlje članice Ničanskog sporazuma čine posebnu uniju u okviru Pariške unije za zaštitu industrijskog vlasništva. One su prihvatile i primjenjuju Ničansku klasifikaciju u svrhu registracije žigova. Svaka zemlja članica Ničanskog sporazuma je dužna, za registraciju žigova, primjenjivati Ničansku klasifikaciju, bilo kao glavno ili pomoćno sredstvo, te navoditi u službenim ispravama i publikacijama svojih registracija broj razreda klasifikacije u koje ulaze proizvodi i usluge za koje su žigovi registrirani. Uporaba Ničanske klasifikacije nije obavezna samo za nacionalnu registraciju žigova u zemljama članicama Ničanskog sporazuma. Ona je obavezna i za međunarodnu registraciju žigova koju obavlja Međunarodni ured OMPI temeljem Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova kao i za registraciju žigova koju obavlja Beneluški Ured za žigove (BBM), Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (znakovi razlikovanja i industrijska oblička (OHIM). Afrička organizacija za intelektualno vlasništvo (OAPI) i regionalna afrička Organizacija za intelektualno vlasništvo (ARIPO). Osim toga, Ničansku klasifikaciju primjenjuje veći broj zemalja koje nisu članice Ničanskog sporazuma. Vidjeti: Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za registriranje žigova prema Ničanskom sporazumu od 15. lipnja 1957. revidirana je u Stockholmu 1967. i u Ženevi 1977. s izmijenjena 1979., X. izdanje, verzija 10-2016., DZIV RH, WIPO, Zagreb, veljača 2016., str. 4.

- a) ime i prezime ili poslovno ime podnositelja, adresu prebivališta ako je podnositelj fizička osoba, ili poslovnoga sjedišta ako je podnositelj pravna osoba (podnositelj prijave),
- b) podatke o zastupniku ako se prijava podnosi posredstvom zastupnika,
- c) podatke o zajedničkom zastupniku ako postoji više podnositelja prijave,
- d) izgled znaka,
- e) naznačenje prijavljuje li se verbalni, figurativni, individualni, kolektivni, žig garancije ili trodimenzionalni žig,
- f) naznačenje boje ili kombinacije boja ako se zaštita traži za znak u boji,
- g) transliteraciju i transkripciju znaka,
- h) opis znaka ako podnositelj prijave želi dodatno pojasniti izgled znaka, odnosno njegovo značenje,
- i) naznačenje klase Ničanske klasifikacije u koje je svrstana roba, odnosno usluge,
- j) podatke o zatraženome pravu prvenstva,³¹
- k) naznačenje da se ne traže isključiva prava na nedistinktivnome dijelu znaka (disklejmer),
- l) podatke o iznosu plaćene pristojbe i troškova postupka za prijavu,
- m) potpis i/ili pečat podnositelja prijave ili njegova zastupnika,
- n) podatke o dodacima uz prijavu.³²

Osim bitnih dijelova prijave, uz prijavu za priznanje kolektivnog žiga prilaže se opći akt o kolektivnom žigu,³³ a uz prijavu za priznanje jamstvenog žiga opći akt o jamstvenom žigu.³⁴ Podnositelj prijave, odnosno nositelj kolektivnoga žiga ili jamstvenoga žiga, dužan je Institutu, bez odgode, dostaviti svaku izmjenu općeg akta o kolektivnom žigu ili o jamstvenom žigu. Svatko može pregledati opći akt o kolektivnom žigu ili o jamstvenom žigu.

Žigovi se mogu razlikovati prema različitim kriterijima. Prema formi razlikujemo žigove u riječi, slici u kombinaciji riječi i slike, slovima i brojevima, trodimenzionalne i dr.³⁵ prema funkciji žigovi mogu biti robni, uslužni, tvornički, trgovački, proizvodni, čuveni žigovi i općepoznati ili notorni žigovi.³⁶ Žigovi mogu biti individualni i kolektivni ovisno o ovlaštenoj osobi.³⁷ U pravnoj teoriji se koristi termin vrste žigova, što i nije

31) Sukladno čl. 20, 21. i 22. ZOŽ, i to: nadnevak izložbenoga (sajamskoga) prava prvenstva, nadnevak, broj prijave i naziv države u kojoj je prijava podnesena, ako se zahtijeva višestruko pravo prvenstva, potpune podatke o prijavama.

32) Osim naznačenja klase Ničanske klasifikacije, podatka o pravu prvenstva i navoda o plaćenju pristojbi i troškovima postupka, Institut ne provjerava točnost podataka navedenih u zahtjevu. Kao potvrdu o primljenoj prijavi Institut dostavlja podnositelju prijave primjerak ovjerenoga zahtjeva na kojemu mora biti naveden nadnevak primitka zahtjeva u Institutu i pripadajući popis robe i/ili usluga.

33) Opći akt o kolektivnom žigu mora sadržavati: podatke o podnositelju prijave, odnosno osobi ovlaštenoj za zastupanje; odredbe o izgledu znaka i robi odnosno uslugama na koje se znak odnosi; odredbe o tomu tko ima pravo na uporabu kolektivnog žiga i pod kojim uvjetima; odredbe o pravima i obvezama korisnika kolektivnog žiga u slučaju povrede žiga i odredbe o mjerama i posljedicama u slučaju nepridržavanja odredbi općeg akta. Čl. 16., st. 2. ZOŽ.

34) Opći akt o jamstvenom žigu, mora sadržavati i odredbe o zajedničkim obilježjima robe odnosno usluga koje se jamče jamstvenim žigom i odredbe o nadzoru nad uporabom jamstvenog žiga od njegova nositelja. Čl. 16., st. 3. ZOŽ.

35) ČIZMIĆ, *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva*, str. 284.

36) MILADINOVIĆ, *Pravo industrijskog vlasništva*, str. 155.

37) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 13.

adekvatnije, budući je zakon odredio razliku samo između individualnog, kolektivnog i žiga garancije.³⁸

Tako sukladno čl. 2. ZOŽ, razlikujemo **individualni, kolektivni i jamstveni žig**.

Prema zakonskoj definiciji individualni žig je žig jedne fizičke ili pravne osobe koji služi za razlikovanje jedne ili više vrsta robe ili usluga te osobe od istih ili sličnih vrsta robe ili usluga drugih sudionika u gospodarskom prometu. Dok je kolektivni žig žig pravne osobe koji predstavlja određeni oblik udruživanja proizvođača ili davatelja usluga, a imaju ga pravo koristiti članovi te udruge pod uvjetima predviđenim ovim ZOŽ.³⁹ A jamstveni žig⁴⁰ je žig koji koristi više osoba pod nadzorom nositelja žiga, a služi kao jamstvo kvalitete, zemljopisnog podrijetla, načina proizvodnje ili drugih zajedničkih obilježja robe ili usluge tih osoba.⁴¹

Žigom se ne smatraju pečat, štambilj i službeni znaci za obilježavanje dragocjenih metala, mjera i slično.

Sukladno čl. 4. ZOŽ znaci koji se mogu zaštititi žigom određeno je na slijedeći način:

„Žigom se može zaštititi znak koji je prikladan za razlikovanje iste ili slične robe ili usluga u gospodarskom prometu i koji se može grafički prikazati. Znak se može *sastojati naročito* od: riječi, uključujući osobna imena, crteža, slova, brojeva, slika, oblika proizvoda ili njihova pakiranja, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika ili kombinacije tih elemenata.“

Članak 4. Uredbe (EU) br. 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća o žigu Zajednice koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016.⁴² Određuje **znakovke od kojih se žig može sastojati EU-a**. „Žig EU-a 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: (a) razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća; i (b) prikazivanje u registru žigova Europske unije, („registar“), na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite koja je pružena njihovu nositelju.“

TRIPS, u čl. 15. propisuje: „*Svaki znak ili svaka kombinacija znakova kojima se može razlikovati roba ili usluge jednog poduzeća od drugih će se smatrati zaštitnim znakom. Takvi znakovi, posebno riječi koje uključuju osobna imena, slova, brojeve, figurativne elemente i kombinacije boja, kao i kombinacija takvih znakova, mogu se registrirati kao žigovi. U slučaju kada znakovi sami po sebi ne mogu razlikovati relevantne robe ili*

38) MILADINOVIĆ, *Pravo industrijskog vlasništva*, str. 155.

39) Korisnik kolektivnoga žiga ima ga pravo koristiti samo na način predviđen općim aktom o kolektivnom žigu.

40) Jamstveni žig ili žig garancije, naziva se u prometu i certifikacijski žig. Primjer jamstvenog žiga je WOOLMARK. To je registrirani robni (garancijski) žig firme WOOLMARK. Tim znakom kvalitete se označava kako je proizvod na kojem se on nalazi sastavljen od 100 % čiste vune i ispunjava stroge specifične uvjete izrade. Registriran je u više od 140 zemalja, a licenca je dana proizvođačima iz 67 zemalja. PRIRUČNIK, str. 88.

41) Nositelj jamstvenoga žiga mora dopustiti uporabu jamstvenoga žiga svakoj osobi za robu ili uslugu koje imaju zajednička obilježja pod uvjetima propisanim općim aktom o jamstvenom žigu.

42) 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). (u daljnjem tekstu: **Uredba (EU) br. 2015/2424**).

*usluge, članice imaju mogućnost uvjetovati registriranje različitosti koja se stječe korištenjem. Članice mogu tražiti da kao uvjet registracije znakovi budu vizualno uočljivi.*⁴³

Možemo konstatirati kako se žigom može zaštititi bilo koja distinktivna riječ, slovo, brojevi, simboli, logo, slika, kombinacije slova i crteža, glazbeni zvukovi, oblik proizvoda ili pakiranje, raspored boja, trodimenzionalni oblici, pod uvjetom kako se mogu razlikovati od drugih znakova.⁴⁴

Isti žig se može koristiti za sve proizvode jednog gospodarskog društva, ili za više različitih proizvoda, ili za samo jednu vrstu proizvoda, jednu proizvodnu liniju, ali svi moraju biti obuhvaćeni prijavom registracije žiga. Gospodarsko društvo se može odlučiti i koristiti novi znak u vezi s postojećim žigom, kao što može registrirati različite žigove.

Znak koji nije zaštićen žigom ne isključuje pravo drugog gospodarstvenika da u prometu koristi isti ili sličan znak za obilježavanje proizvoda druge vrste.⁴⁵ Kao žig se može koristiti i trgovačko ime gospodarstvenika ili njegov dio.

Pri ocjenjivanju je li neki znak prikladan za razlikovanje robe ili usluga u gospodarskom prometu uzet će se u obzir sve okolnosti, a posebice vrijeme i opseg njegove dotadašnje uporabe u BiH. Narav robe odnosno usluga koje se obilježavaju žigom, sama po sebi, ne može biti smetnja priznanju žiga.⁴⁶

Datum podnošenja prijave utvrđuje se sukladno čl. 18. ZOŽ. Za priznanje datuma podnošenja prijave potrebno je da prijava podnesena Institutu na taj datum sadrži:

- a) naznaku o tomu da se traži priznanje žiga,
- b) ime i prezime, odnosno poslovno ime i adresu podnositelja prijave,
- c) znak koji podnositelj prijave želi zaštititi i
- d) popis robe odnosno usluga na koje se znak odnosi.

Minimalni uvjet za utvrđivanje datuma prijave je postojanje liste roba i usluga, nije potrebno da su robe i usluge iz popisa pravilno klasificirane u skladu s Ničanskom klasifikacijom.⁴⁷ Postojanje izgleda znaka je bitno za utvrđivanje datuma prijave.

43) TRIPS, *Sporazum zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije* (WTO-a) o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva je međunarodna povelja koja postavlja minimalne obvezujuće standarde u pogledu pravne regulacije intelektualnog vlasništva za sve zemlje članice Svjetske trgovinske organizacije. Ovaj sporazum je najširi i najvažniji svjetski multilateralni sporazum na području intelektualnog vlasništva. O TRIPS-u vidjeti: KATULIĆ, Tihomir, Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u republici Hrvatskoj, CAR-Net, Zagreb, 2006., str. 15.

44) Sve veći broj država dopušta registraciju neuobičajenih formi žigova, kao što su jedna boja, zvukovi ili miris. PRIRUČNIK, str. 91., kao i: Što je žig („trademark“), DZIV, dostupno na: <http://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/zigovi/>, posjećeno: 19. veljače 2017., i: Kako se stvara žig, Uvod u žigove za mala i srednja poduzeća, Edicija „primjena intelektualnog vlasništva u poslovanju“, Broj 1., Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo, str. 5.

45) Sudska praksa: „Za različite vrste proizvoda ili usluga različite osobe mogu koristiti isti žig ako taj, po prirodi stvari, ne može dovesti u zabludu kupce ili korisnike proizvoda. Žigom zaštićeni znak ne isključuje pravo druge osobe da u gospodarskom prometu upotrebljava isti ili sličan znak za obilježavanje proizvoda ili usluga druge vrste.“ (VTS RH, Pz-4522/99 od 19.12.2001. godine).

46) Vidjeti: Žig (o postupku registracije), DZIVRH, dostupno na: http://www.dziv.hr/files/File/obraci/zig/Uputa_zig.pdf, posjećeno: 19. veljače 2017., kao i: Priručnik za ispitivanje žigova, DZIVRH, dostupno na: <http://www.dziv.hr/hr/prirucnik-za-ispitivanje-zigova/>, posjećeno: 19. veljače 2017.

47) Svako naznačenje roba i usluga je prihvatljivo za priznanje datuma podnošenja prijave, čak i naznačenje bez navođenja klase u koju su svrstane robe i usluge. Međutim, samo naznačenje broja klase Ničanske klasifikacije, bez navođenja bilo kojih roba ili usluga nije dovoljno za priznanje datuma podnošenja prijave. U svakom slučaju svaki priloženi popis roba i usluga podliježe daljnjoj ocjeni u fazi formalnog ispitivanja prijave, koji je reguliran odredbom članka 12. POŽ.

Ako se utvrdi da prijava ne sadrži sve propisane dijelove, Institut će obavijesti podnositelja da nije utvrđen datum prijave žiga, odnosno pozvat će ga na uklanjanje nedostataka u roku od 30 dana. Rok za uređenje prijave ne može se produžiti. Datumom prijave odnosno prava prvenstva smatrat će se datum prijema uređene prijave. Ako podnositelj ne odgovori u roku, Institut će prijavu odbaciti.⁴⁸

Prijava koja ispunjava uvjete dobiva svoj broj i upisuje se u *Registar prijava za priznanje žiga*.

Nakon toga pristupa se ispitivanju prijave u smislu dodatnih zahtjeva u skladu s ZOŽ i POŽ.⁴⁹

Podnositelj prijave ima pravo prvenstva od datuma podnošenja prijave u odnosu na sve druge osobe koje su kasnije podnijele prijavu za isti ili sličan znak kojim se obilježava ista ili slična roba odnosno usluga.⁵⁰

3. Ispitivanje prijave u Institutu

Prijave se ispituju prema redoslijedu određenom datumom njihova podnošenja.⁵¹

Postupak ispitivanja urednosti prijave obuhvaća ispitivanje svih uvjeta propisanih ZOŽ i provedbenim propisom. Prijava je uredna ako sadrži bitne dijelove iz propisane ZOŽ, dokaz o uplati pristojbe i troškova postupka i druge propisane podatke. Ako utvrdi da prijava nije uredna, Institut će pismenim putem, uz navođenje razloga, pozvati podnositelja prijave da je uredi u roku koji ne može biti kraći od 30 dana niti dulji od 60 dana.⁵² Ako podnositelj prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu ili ne plati pristojbu i troškove postupka za njezino uređivanje, Institut će zaključkom odbaciti prijavu.⁵³

Podnositelj prijave za registraciju žiga može biti svaka fizička ili pravna osoba. Ako se kao podnositelj prijave pojavi strana fizička ili pravna osoba u pogledu zaštite znaka žigom u BiH uživaju ista prava kao i domaće fizičke i pravne osobe, ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora ili konvencija kojima je pristupila ili ih je ratificirala BiH, ili iz načela reciprociteta.

Kada su u pitanju pravne osobe, potrebno je obratiti pažnju na njihovu pravnu sposobnost.⁵⁴

48) Čl. 18. ZOŽ.

49) Ako se utvrdi da je prijava upisana u registar prijava, a ne ispunjava uvjete propisane člankom 18. ZOŽ, Institut će donijeti zaključak o brisanju takve prijave iz registra prijava.

50) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 6.

51) Prijava se može ispitati po žurnom postupku: u slučaju sudskoga spora ili pokrenutog inspeksijskog nadzora ili carinskog postupka, ako je podnesen zahtjev za međunarodnu registraciju žiga, a sukladno međunarodnom ugovoru, nacionalna registracija žiga je prethodni uvjet za međunarodnu registraciju žiga, ako je, suglasno drugim propisima, nužno izvršiti žurnu registraciju u određenom roku, uz obvezu podnošenja posebnog zahtjeva za to. U tom slučaju podnosi se zahtjev za ispitivanje prijave po žurnom postupku. Čl. 25. ZOŽ.

52) Na obrazloženi zahtjev podnositelja prijave, uz plaćanje propisane pristojbe i posebnih troškova, Institut će produljiti taj rok za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana niti dulje od 60 dana.

53) Čl. 26. ZOŽ.

54) Tako primjerice tijela uprave koji nemaju svojstvo pravne osobe ne mogu biti podnositelji prijave već podnositelj mora biti država, entitet, distrikt, kanton, grad, općina i dr. Podnositelj prijave za priznanje žiga ne može biti predstavništvo strane pravne osobe u BiH. Prema Odluci o osnivanju i radu predstavništva stranih osoba u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH" 15/03), predstavništvo je sastavni dio strane osobe i nema status pravne osobe.

Stranu fizičku ili pravnu osobu u postupku pred Institutom mora zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika, a domaća pravna i fizička osoba može istupati pred Institutom i samostalno (čl. 12. ZOŽ.). Ako je prijava u ovom slučaju podnesena bez naznačenog zastupnika, Institut će pozvati podnositelja prijave da imenuje zastupnika. U protivnom, prijava će se odbaciti.⁵⁵

3.1. Apsolutni razlozi za odbijanje prijave žiga

Prijava za priznanje prava na žig može biti odbijena na temelju apsolutnih ili relativnih razloga za odbijanje prijave (čl. 6. i 7. ZOŽ).⁵⁶ Na apsolutne razloge Institut pazi (određene u čl. 6. ZOŽ), odnosno ispituje ih po službenoj dužnosti, ili na temelju usvojenog mišljenja zainteresirane osobe, dok na relativne razloge (predviđene u čl. 7. ZOŽ) Institut ne pazi po službenoj dužnosti, već isključivo na temelju prigovora zainteresirane osobe.

Ispitivanja po apsolutnim razlozima, odnosno supstancijalno ispitivanje se provodi nakon što se utvrdi kako prijava ispunjava sve formalne uvjete.⁵⁷

Institut će svaku prijavu ispitivati posebno. Pri ispitivanju će uzimati u obzir izgled znaka i robe i/ili usluge na koje se znak odnosi.⁵⁸ Pri supstancijalnom ispitivanju koristit će se raspoloživa sredstva kao što su razni rječnici (opći, tehnički, rječnici stranih jezika i sl.), enciklopedije, Internet i drugi dostupni izvori.⁵⁹

Ako supstancijalno ispitivanje pokaže kako se prijava ne može priznati zbog nekog od apsolutnih razloga, Institut prije nego odbije prijavu, mora o rezultatima ispitivanja obavijestiti podnositelja. Podnositelju prijave se mora ostaviti mogućnost da se o rezultatima supstancijalnog ispitivanja izjasni u roku od 60 dana.

Apsolutni razlozi određeni su u čl. 6. ZOŽ na temelju koji se ne može zaštititi znak.

Ne može se zaštititi znak: koji je protivan javnome poretku ili moralu,⁶⁰ koji se ne može grafički prikazati; koji je istovjetan starijem žigu ili ranije prijavljenom znaku za istu robu ili uslugu;⁶¹ koji po svome ukupnom izgledu nije prikladan za razlikovanje

55) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 16.

56) PRIRUČNIK, str.92.

57) Priručnik za ispitivanje žigova, DZIVRH, dostupno na: <http://www.dziv.hr/hr/prirucnik-za-ispitivanje-zigova/poglavlje-iv-supstancijalno-ispitivanje/4-1-opcenito-postupak/>, posjećeno: 22. veljače 2017. (u daljnjem tekstu: Priručnik za ispitivanje žigova, DZIVRH).

58) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 25.

59) Ispitivač će odluku o prijavi žiga donijeti sukladno i odlukama ECJ-a. Odluke GC-a, EUIPO-a i drugih nacionalnih ureda ispitivač će također uzeti u obzir, no te odluke nisu presudne u donošenju odluke o registraciji žiga. Priručnik za ispitivanje žigova, DZIVRH.

60) Ne mogu se zaštititi znakovi čija bi zaštita bila suprotna javnom poretku ili moralu. Znakovi koji asociraju ili svojim izgledom vrijeđaju nacionalne, vjerske, spolne, rasne i druge osjećaje, upotrebom uvredljivih i pogrdnih riječi, psinki, grafizama, slika i drugim neprikladnim izražavanjem neće biti prihvaćeni. Kao ni znakovi koji su u suprotnosti sa zakonom ili nekim drugim propisom, običajem. Također, ispitivač će odbiti znakove koji potiču na konzumiranje i promoviranje opijata ili pozivanje na kriminalne radnje, kao i znakove koji imaju rasne, vjerske ili diskriminirajuće karakteristike, dok znakovi 'lošeg ukusa' koji ne vrijeđaju javnost neće biti odbijeni. Metodologija za ispitivanje žigova, str. 25.

61) Znak će se smatrati identičnim ranijem žigu kada je prikazan bez ikakvih promjena ili dodataka, odnosno ako sadrži razlike koje su toliko nebitne da ih prosječni potrošač neće primjetiti. Metodologija za ispitivanje žigova, str. 27. *Različita kvalifikacija proizvoda prema razredima Međunarodne klasifikacije proizvoda, nije od utjecaja na utvrđivanje sličnosti odnosno identičnosti žiga.* Upravni sud Republike Hrvatske, Us-3798/2002 od 20. listopada 2004. Institut će smatrati osporavani znak istovjetan ranijem žigu ako prikazuje, bez ikakvih promjena ili dodataka, sve elemente koji čine raniji žig ili u cjelini gledano, sadrži *neznatne razlike koje prosječni potrošač ne bi primijetio.* (prema presudi ECJ-a u predmetu 'Arthur/Arthur et Felicie', C-291/00). Priručnik za ispitivanje žigova, Republika Hrvatska, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, prosinac 2014., str. 45.

robe odnosno usluga u gospodarskom prometu, za onu robu ili usluge za koje je podnesena prijava žiga; koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji u prometu služe za označavanje vrste, kvalitete, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla proizvoda, vremena ili načina proizvodnje robe ili pružanja usluga, ili za označavanje nekih drugih obilježja robe ili usluga;⁶² koji se isključivo sastoji od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom ili stručnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi za označavanje određene vrste robe ili usluge;⁶³ koji je isključivo oblik određen vrstom proizvoda ili oblik proizvoda potreban za postizanje određenog tehničkog rezultata, ili oblik koji proizvodu daje bitnu vrijednost;⁶⁴ koji svojim izgledom ili sadržajem može obmanuti javnost (prijevani znak),⁶⁵ posebice u odnosu na zemljopisno podrijetlo, vrstu, kvalitetu ili neko drugo obilježje robe ili usluge; koji sadrži službene znake za kontrolu ili jamstvo kvalitete ili ih podražava; koji sadrži državni ili drugi javni grb, zastavu ili amblem, naziv ili kraticu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije, kao i njihovo podražavanje, osim po odobrenju nadležnoga tijela te zemlje ili organizacije; koji sadrži naziv ili kraticu, grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak BiH ili njezinih entiteta, kantona, distrikta ili ih podražava, osim uz odobrenje nadležnoga tijela; koji predstavlja ili podražava nacionalni ili vjerski simbol; koji je znak za vino i koji sadrži ili se sastoji od zemljopisne oznake koja služi za označavanje vina, ili je znak za jako alkoholno piće koji sadrži ili se sastoji od zemljopisne oznake koja služi za označavanje jakih alkoholnih pića, u odnosu na vina ili jaka alkoholna pića koja nisu tog zemljopisnog podrijetla; koji je isključivo ime podrijetla međunarodno registrirano da vrijedi za teritorij BiH.

Značajno je istaknuti kako se, pri ocjenjivanju podobnosti za zaštitu roba ili usluga, znak promatra u cjelini, u svojoj ukupnosti i uvijek u odnosu na prijavljene robe i usluge, uz osjećaj za realne prilike na tržištu.⁶⁶

62) Institut 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 u spojenim predmetima 'Chiemsee', C-108/97 i C-109/97). Priručnik za ispitivanje žigova, Republika Hrvatska, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, prosinac 2014., str. 40.

63) Kao generički pojmovi smatrat će se i znakovi koji nisu imali nikakvo značenje ali su im trgovci i javnost dodjeli/pridodali određeno značenje (kao i verbalni znakovi npr. NET za mrežu, slovo L za vozačku školu, ali i figurativni kao što je znak zvijezda u odnosu na hotelijerske usluge), te i znakovi koji su izgubili funkciju žiga, koje su trgovci ili javnost počeli upotrebljavati kao sinonime za te robe ili usluge (npr. frižider za rashladne uređaje, žilet – za brijače). Međutim, nešto što predstavlja generičan naziv u jednoj zemlji, to ne mora biti u drugoj zemlji. Tako npr. ASPIRN – predstavlja generičan pojam u SAD-u, dok u mnogim drugim zemljama to nije. Metodologija za ispitivanje žigova, str. 30.

64) Iznimka je propisana u odnosu na znak koji je zbog ozbiljnog korištenja postao prepoznatljiv u prometu (poput „IBM“ za kancelarijske uređaje, ili „BMW“ za automobile), iako se radi o znaku koji po svom ukupnom izgledu nije prikladan za razlikovanje robe, odnosno usluga u privrednom prometu za onu robu ili usluge za koje je podnesena prijava žiga. Zakon taksativno propisuje izuzetak u toč. d), e) i f) čl. 6., što ukazuje na potrebu pažljive ocjene oznake, njenog trajanja, stečene prepoznatljivosti, interesiranja za taj proizvod. Također postoje obrnuti slučajevi, tako je „kalodont“, mada zaštićena oznaka, postao sinonim za pastu za zube ili „frižider“ za rashladni uređaj, te su ove oznake postale opisne oznake za vrstu robe koja je njima označena. PRIRUČNIK, str. 93.

65) Primjerice proizvođač koji je na proizvodu navede „hercegovačka blatina“, a ne proizvodi proizvod u Hercegovini, to spada pod lažnu oznaku, izaziva prevaru i dovodi kupce u zabludu. Metodologija za ispitivanje žigova, str. 32.

66) Vidjeti: PRIRUČNIK, str. 96.

3.2. Stečena distinktivnost

Ako se u postupku ispitivanja utvrdi da su neki znakovi nedistinktivni, opisni ili generični, odnosno ne ispunjavaju zakonske uvjete i nije ih moguće zaštititi žigom, ipak, u nekim slučajevima moguće je ostvariti zaštitu. Sukladno čl. 6. st. 2. ZOŽ, ako podnositelj prijave za registraciju žiga dokaže da su kroz dugogodišnju, ozbiljnu, upotrebu u prometu stekli distinktivnost.⁶⁷ Podnositelj mora dokazati kako je znak prije datuma podnošenja prijave za registraciju i na temelju korištenja u prometu stekao distinktivno obilježje u odnosu na robu ili usluge za koje je zatražena registracija.⁶⁸

Ispitujući dokaze koji se odnose na stečenu distinktivnost, Institut je obavezan utvrditi kako se odnose na prijavljeni znak, a ne znak u (znatno) izmijenjenom obliku.⁶⁹ Pri ispitivanju se mora uzeti u obzir kako je znak stekao distinktivnost kao dio ili u svezi s nekog registriranog žiga. Na to će utjecati i stupanj nerazlikovnosti ili opisnosti znaka za koji se traži zaštita.⁷⁰

Pri ispitivanju stečene distinktivnosti ili razlikovnosti, kao dokazi se mogu uzeti u obzir: podaci o prodaji i udjelu na tržištu (računi o prodaji, cjenovnici, fakture i sl.); dokazi o zastupljenosti u medijima i intenzitet reklame znaka (katalozi, oglasi, članci, brošure, priznanja i nagrade); izjave struke; istraživanja tržišta i ankete; podaci o dužini upotrebe znaka prije podnošenja prijave.⁷¹ Onaj koji podnosi prijavu ima izbor odlučiti o prirodi dokaza koje će podnijeti Institutu, s tim kako svaki dokaz mora imati i datum koji je značajan za utvrđivanje valjanosti. Dokazi koji se ne odnose na područje BiH neće biti relevantni.

3.3. Relativni razlozi za odbijanje prijave žiga

Na temelju „*relativnih razloga*“ odbijaju se zahtjevi za zaštitu žiga koji je u sukobu s postojećim ili ranijim žigom, odnosno ako su u koliziji sa ranije registriranim žigom ili nekim drugim pravom intelektualnog vlasništva.⁷² Prijava će biti odbijena ako postoji vjerojatnoća da postojanje dva ista ili veoma slična žiga za istu ili sličnu vrstu roba može

67) Nije dovoljno da podnositelj dokaže samo korištenje žiga, već da je znak koji bi inače bio odbijen, na osnovu takvog korištenja postao distinktivan, odnosno da ga dovoljno veliki dio relevantne javnosti doživljava kao žig i preko njega identificira proizvođača. Vidjeti: PRIRUČNIK, str. 92.

68) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 42.

69) Vidjeti: Priručnik za ispitivanje žigova, DZIVRH, dostupno na: <http://www.dziv.hr/hr/prirucnik-za-ispitivanje-zigova/poglavlje-iv-supstancijalno-ispitivanje/4-3-stecena-razlikovnost/>, posjećeno: 22. veljače 2017., kao i: Priručnik za ispitivanje žigova Crne Gore, str. 51, dostupno na: <http://www.ziscg.me/content/prirucnikzig.pdf>, posjećeno: 22. veljače 2017.

70) Prema presudi ECJ-a u predmetu 'Have a break', C-353/03, utvrđeno je da je znak 'Have a break' stekao distinktivnost u okviru upotrebe kao dio slogana 'Have a break, have Kit-Kat'. Ovo je posebno bitno kod figurativnih znakova. Neće biti prihvatljivi dokazi koji se odnose na znak koji je sličan prijavljenom znaku, ali je razlikovan sam po sebi. Vidjeti: Priručnik za ispitivanje žigova, DZIVRH, dostupno na: <http://www.dziv.hr/hr/prirucnik-za-ispitivanje-zigova/poglavlje-iv-supstancijalno-ispitivanje/4-3-stecena-razlikovnost/>, posjećeno: 22. veljače 2017., kao i: Priručnik za ispitivanje žigova Crne Gore, str. 51, dostupno na: <http://www.ziscg.me/content/prirucnikzig.pdf>, posjećeno: 22. veljače 2017.

71) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 34. Isto tako: Priručnik za ispitivanje žigova, DZIVRH, dostupno na: <http://www.dziv.hr/hr/prirucnik-za-ispitivanje-zigova/poglavlje-iv-supstancijalno-ispitivanje/4-3-stecena-razlikovnost/>, posjećeno: 22. veljače 2017., kao i: Priručnik za ispitivanje žigova Crne Gore, str. 51, dostupno na: <http://www.ziscg.me/content/prirucnikzig.pdf>, posjećeno: 22. veljače 2017.

72) Vidjeti: PRIRUČNIK, str. 96.

dovesti do zabune u prometu, što uključuje i vjerojatnoću asocijacije s ranije zaštićenim znakom.

Čl. 7. ZOŽ određeni su „*relativni razlozi*“ za odbijanje prijave žiga, na koje Institut ne pazi po službenoj dužnosti. Ti razlozi su mogu biti osnov za prigovor zainteresirane osobe nakon objave prijave žiga, čime se može spriječiti registracija žiga.

Ranijim žigovima Institut će smatrati:

- sve registrirane žigove u BiH s ranijim pravom prvenstva podnošenja,⁷³ unij-skog⁷⁴ ili izložbenog prava prvenstva;⁷⁵ te prijave za registraciju pod uvjetom da žigovi budu registrirani;
- žigove registrirane na temelju međunarodnih sporazuma koji vrijede u BiH, s ranijim pravom prvenstva podnošenja, unij-skog ili izložbenog prava prvenstva.
- žigove koji su na dan prijave za registraciju žiga ili na datum zatraženog prava prvenstva, općepoznati u BiH u smislu definicije članka 6.bis Pariške konvencije.⁷⁶

3.3.1. Istovjetan ili sličan znak ranije zaštićenom znaku druge osobe za sličnu robu odnosno usluge (čl. 7. st.1. toč. A. ZOŽ)

Ne mogu se zaštititi žigom oni znakovi koji su isti, odnosno slični ranije registriranom žigu druge osobe koji se odnosi na istu ili sličnu vrstu robe ili usluga, ako postoji vjerojatnoća da će nastati zabuna u prometu.⁷⁷

Sličnost u smislu ove odredbe postoji ako su kumulativno ispunjena tri uvjeta, i to: istovjetnost, odnosno sličnost znakova, istovjetnost, odnosno sličnost robe, odnosno usluga, i vjerojatnoća da će nastati zabuna u prometu i da će sudionici u prometu biti dovedeni u zabludu.⁷⁸

Određeno je kako zabuna u prometu uključuje vjerojatnoću dovođenja u svezu (asocijacije) sa ranijim žigom.⁷⁹ Zabuna će postojati ne samo onda kada sudionici u pro-

73) Čl. 19. ZOŽ određuje *kako podnositelj prijave ima pravo prvenstva od datuma podnošenja prijave u odnosu na sve druge osobe koje su kasnije podnijele prijavu za isti ili sličan znak kojim se obilježava ista ili slična roba odnosno usluga.*

74) Čl. 20. ZOŽ definira unij-sko pravo prvenstva. *Pravnoj ili fizičkoj osobi koja je podnijela urednu prijavu žiga s djelovanjem u nekoj zemlji članici Pariške unije ili Svjetske trgovinske organizacije (WTO) priznat će se pravo prvenstva u BiH od datuma podnošenja te prijave ako u BiH za isti znak i za istu robu odnosno usluge podnese prijavu u roku od šest mjeseci od dana podnošenja prijave s djelovanjem u odnosnoj zemlji.*

75) Čl. 21. ZOŽ određuje izložbeno (sajamsko) pravo prvenstva na slijedeći način: *Podnositelj prijave koji je uporabio određeni znak za obilježavanje robe odnosno usluga na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi u BiH ili u drugoj državi članici Pariške unije ili WTO-a, sukladno Konvenciji o međunarodnim izložbama, može u roku od tri mjeseca od dana zatvaranja izložbe zahtijevati u prijavi pravo prvenstva od prvoga dana izlaganja, odnosno dana uporabe toga znaka na izložbi.*

76) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 38. Članak 4. točka (A) podtočka 2. Pariške konvencije navodi da se „*priznaje da svako podnošenje koje je ekvivalentno redovitom nacionalnom podnošenju prema nacionalnom zakonodavstvu (...) ima za posljedicu nastanak prava prvenstva*“. Pravo prvenstva vremenski je ograničeno. Započinje podnošenjem prve prijave žiga i može se zahtijevati tijekom šest mjeseci nakon prve prijave, pod uvjetom da je zemlja koja podnosi prijavu jedna od ugovornih strana Pariške konvencije ili Svjetske trgovinske organizacije (WTO-a), odnosno zemlja koja je sklopila uzajamni sporazum. Zajedničko priopćenje o zajedničkoj praksi opsega zaštite žigova u crno-bijeloj („C&B“) boji, 15. Travnja 2014., European Trade Mark and Design Network, str. 12.

77) Ova odredba se odnosi na situaciju kada postoji ranije zaštićen isti znak druge osobe koji se odnosi na sličnu vrstu robe, odnosno usluga, i kada postoji ranije registriran sličan znak druge osobe koji se odnosi na istu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga.

78) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 39., PRIRUČNIK, str. 96.

79) Primjer: **PROLON** vs **PRILEN** (raniji žig), Proizvodi: Razred 5 *Farmaceutski preparati i supstance*

metu zamjenjuju same znakove već i onda kada uočavaju izvjesne razlike, ali na temelju nekih zajedničkih karakteristika promatranih znakova će vjerojatno biti navedeni na pogrešan zaključak da tako obilježena roba, odnosno usluge potječu od iste osobe ili od osoba koje se nalaze u nekom obliku poslovne povezanosti.⁸⁰ Sud u Presudi T103/11 u predmetu „JUSTING”, (stavak 16.) daje istu definiciju istovjetnosti kako se navodi u Presudi C-291/00 u predmetu *LTJ Diffusion*, navodeći da se uvjet za istovjetnost znakova mora tumačiti uz ograničenja zbog posljedica koje takva istovjetnost može imati (stavci 17. i 18.).⁸¹

3.3.2. Općepoznati žigovi (čl. 7. st.1. toč. b. ZOŽ)

Ova odredba se odnosi na žig koji je istovjetan ili sličan znaku druge osobe za istu ili sličnu vrstu robe odnosno usluga poznatom u BiH, u smislu članka 6.bis Pariške konvencije o zaštiti industrijskog vlasništva (općepoznati znak). Dakle, navedeno se odnosi na koliziju između prijavljenog znaka i znaka koji nije zaštićen žigom, ali koji je u BiH poznat u smislu čl. 6.bis Pariške konvencije (nesumnjivo poznati znak „*wellknown mark*”).

Znak koji nije registriran, može imati i ostvariti zaštitu ako njegov nositelj dokaže kako se radi o općepoznatom znaku, te kako je raniji u odnosu na osporavanu prijavu ili žig. Potrebno je naglasiti kako općepoznati znak pruža njegovom nositelju zaštitu samo za one robe ili usluge za koje je općepoznat i njima slične robe ili usluge.⁸²

Institut će pri procjeni dostavljenih dokaza od strane nositelja znaka koji se poziva na općepoznatost njegovog znaka (koje je dostavio Institutu) uzeti kriterije koji su utvrđeni u Zajedničkim preporukama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization, WIPO⁸³) vezano uz odredbe o zaštiti općepoznatih znakova (*WIPO Joint Recommendations Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*).⁸⁴

Pored ovih smjernica, preporuka, odnosno čimbenika koji su navedeni kao temeljne odrednice, relevantnost tih ili nekih dodatnih čimbenika će se cijeliti u odnosu na

za liječenje uroloških bolesti; Razred 5 *Farmaceutski i veterinarski proizvodi* (raniji žig). U postupku ispitivanja Zavod za intelektualno vlasništvo RH je utvrdio da šire određenje ranijeg žiga – farmaceutski i veterinarski proizvodi uključuje specificirane proizvode iz prijave te da se radi o identičnim proizvodima. Ispitivanjem znaka utvrđena je auditivna i vizualna sličnost. U odnosu na semantički kriterij utvrđeno je da znakovi nemaju značenje u jeziku. Zavod je utvrdio vjerojatnost dovođenja u zabludu te je prigovor usvojen u odnosu na navedene proizvode. Priručnik za ispitivanje žigova, Republika Hrvatska, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, prosinac 2014., str. 58.

80) Vidjeti: Zajedničko priopćenje o zajedničkoj praksi opsega zaštite žigova u crno-bijeloj („C&B”) boji, 15. Travnja 2014., European Trade Mark and Design Network, str. 12.

81) U sklopu Presude T 378/11 u predmetu „MEDINET”, Sud također iznosi: „Za pojam koji se upotrebljava u različitim odredbama pravnih mjera mora se, zbog koherentnosti i pravne sigurnosti te osobito ako će se isti strogo tumačiti, pretpostaviti da znači jednu te istu stvar, neovisno o odredbi u kojoj se pojavljuje.” Zajedničko priopćenje o zajedničkoj praksi opsega zaštite žigova u crno-bijeloj („C&B”) boji, 15. Travnja 2014., European Trade Mark and Design Network, str. 12., kao i: PRIRUČNIK, str. 52.

82) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 50., PRIRUČNIK, str. 96.

83) Zajedničke preporuke su dostupne na: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>, posjećeno: 19. ožujka 2017.

84) Ti kriteriji su: stupanj poznatosti ili prepoznatljivosti znaka u relevantnom sektoru javnosti; dužina, opseg i zemljopisno područje upotrebe znaka; dužina, opseg i zemljopisno područje promocije znaka, uključujući reklamiranje i prikazivanje na sajmovima ili izložbama robe odnosno usluga na koje se znak odnosi; uspješno okončani postupci ostvarivanja zaštite; vrijednost vezana za znak.

svaki konkretni slučaj.⁸⁵ Temeljno polazište kako bi općepoznati žigovi mogli biti baza za prigovor na registraciju žiga je da se ta općepoznatost dokaže, i to na teritoriju BiH. Dokazivanjem općepoznatosti na teritoriju BiH, znaka koji nije zaštićen, unatoč tomu što nije registriran, nositelj općepoznatog žiga će uspješno spriječiti registraciju istog/sličnog znaka za iste/slične proizvode.⁸⁶

3.3.3. Sličnost s ranijim žigom koji ima reputaciju – čuveni žig (čl. 7. st.1. toč. c. ZOŽ)

Žigom se neće zaštititi znak koji sukladno čl. 16. St. 3. TRIPS-a, bez obzira na robu odnosno usluge na koje se odnosi, predstavlja reprodukciju, imitaciju ili transliteraciju zaštićenoga znaka druge osobe ili njegovog bitnoga dijela, koji je kod sudionika u prometu u BiH nedvojbeno poznat kao znak visokog ugleda (čuveni žig), a kojim svoju robu odnosno usluge obilježava druga osoba, ako bi se uporabom takvoga znaka ne-
 lojalno izvlačila korist iz stečenog ugleda čuvenoga žiga, ili bi se štetilo njegovom razlikovnom karakteru odnosno ugledu.

Ovom odredbom se pruža zaštita žigovima visokog ugleda, u odnosu na nekonkurentne robe i usluge, pod uvjetom da je registriran i da je raniji, kao i da se ugled ranijeg žiga dokaže,⁸⁷ odnosno takav znak mora biti zaštićen žigom za teritoriju BiH.

Neki žig se smatra čuvenim žigom, kad je postignut najveći mogući stupanj snage označavanja, kad je poznat široj javnosti, čime je postao prepoznatljiv simbol za samu robu koja je njime označena, kad izaziva izravnu asocijaciju na robu odnosno uslugu.⁸⁸ Zaštita čuvenih žigova je predviđena kako bi se osigurao jedinstven položaj u gospodarskom prometu, na način kako bi se sačuvali svoju jedinstvenu snagu obilježavanja, bez obzira na robe ili usluge za čije se obilježavanje koristi.

Uvjet za postupanje prema ovoj zakonskoj odredbi su: da se radi o ranijem registriranom žigu, da žig ima reputaciju na teritoriju u BiH, da li kasniji žig predstavlja reprodukciju, imitaciju, prijevod ili transliteraciju ranije, registriranog žiga ili njegovog bitnog dijela, da bi se njegovim korištenjem od strane drugih osoba nelojalno izvlačila korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili bi se štetilo njegovom distinktivnom karakteru, odnosno reputaciji.⁸⁹

3.3.4. Ranije autorsko pravo ili pravo industrijskog vlasništva (čl. 7. st.1. toč. d. ZOŽ)

Ovom odredbom određuje se zabrana zaštite žigom za znakove koji u sebi sadrže element kojim se povređuje starije autorsko pravo ili prava industrijskoga vlasništva. dakle, zaštita žigom za znak koji u sebi sadrži element koji predstavlja reprodukciju umjetničkoga djela će se odbiti, kao i znak koji u sebi sadrži naslov nekoga književnoga dje-

85) Priručnik za ispitivanje žigova, Republika Hrvatska, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, prosinac 2014., str. 59.

86) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 50., PRIRUČNIK, str. 96., kao i: Priručnik za ispitivanje žigova, DZIVRH, dostupno na: <https://www.dziv.hr/print.aspx?id=1758>, posjećeno: 22. veljače 2017.

87) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 51., PRIRUČNIK, str. 96.

88) Žig ima ugled kad je poznat bitnom dijelu javnosti na koju se odnose proizvodi i usluge, prema presudi ECJ-a u predmetu 'General Motors v. Yplon SA', C-375/97. Vidjeti: Priručnik za ispitivanje žigova, Republika Hrvatska, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, prosinac 2014., str. 60.

89) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 51., PRIRUČNIK, str. 96., Priručnik za ispitivanje žigova, Republika Hrvatska, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, prosinac 2014., str. 60.

la pod uvjetom da sam naslov predstavlja originalnu duhovnu kreaciju neće biti prikladan za zaštitu žigom, jer se autorskopravna zaštita djela prostire i na naslov toga djela.⁹⁰

Budući izvorni nositelj prava, odnosno autor može biti samo fizička osoba, ako je podnositelj prigovora pravna osoba, onda mora dokazati na kojem osnovu je stekao autorsko pravo.⁹¹ Sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima („Službeni glasnik BiH“ broj 63/10) utvrđivat će se postojanje povrede autorskog prava.⁹²

Temeljem ove odredbe, neće se odobriti zaštita žigom ni onim znakovima koji svojim izgledom ili sadržajem povređuju prava kao što su ranije zaštićeni industrijski dizajn i oznake zemljopisnog porijekla.⁹³

3.3.5. Osobno ime ili lik osobe (čl. 7. st.1. toč. e. ZOŽ)

Ako bi znak sadržavao lik, osobno ime, nadimak ili pseudonim poznate osobe ili lik bilo koje osobe, Institut će u postupku ispitivanja prijave, zahtijevati od podnositelja da dostavi potrebna odobrenja, odnosno pristanak u skladu sa člankom 9. ZOŽ. Ako podnositelj ne postupi po pozivu Institut u toj situaciji će odbiti zahtjev za priznanje žiga. Ako bi, pak, takav znak bio objavljen, osoba koja smatra kako su joj povrijeđena prava može ponijeti prigovor u skladu sa člankom 7. stavak (1) točka e) ZOŽ.

Ovom odredbom propisuje se zabrana zaštite žigom znaka čija bi upotreba vrijeđala pravo na osobno ime poznate osobe ili lik bilo koje osobe, ako su nastali prije datuma prijave žiga ili priznatog prava prvenstva zatraženog u prijavi žiga.⁹⁴

3.3.6. Pravo ranijeg žiga isteklo zbog neproduženja registracije žiga (čl. 7. st.1. toč. f. ZOŽ)

Ova odredba propisuje kako se neće zaštititi žigom znak koji je istovjetan ili sličan ranijem žigu koji je bio registriran za istu ili sličnu robu ili usluge, a koji je prestao važiti zbog neproduženja registracije, ako je prošlo manje od dvije godine od dana prestanka ranijeg žiga, osim ako nositelj ranijeg žiga nije dao svoju suglasnost za priznanje kasnijeg žiga ili nije koristio svoj žig. To su situacije u slučaju kada je prijavljenom znaku osporena zaštita iz razloga sličnosti s ranije registriranim žigom, podnositelj prijave ima mogućnost da zatraži suglasnost vlasnika suprotstavljenog žiga.⁹⁵ Također, ostavljena je

90) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 52.

91) Pravna osoba može dokazati da je nositelj autorskog prava postao ugovorom (koji mora dostaviti) ili svojim općim aktima u odnosu na zaposlenike koji autorsko djelo izrađuju u okviru svog radnog odnosa. Priručnik za ispitivanje žigova, Republika Hrvatska, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, prosinac 2014., str. 61.

92) Ako podnositelj prigovora dokaže kako je nositelj autorskog prava, Institut će zastati s postupkom i stranke uputiti da povredu autorskog prava utvrde pred nadležnim sudom, osim ako podnositelj uz prigovor dostavi i sudsku odluku kojom je prethodno utvrđena povreda.

93) Povreda registrirane oznake zemljopisnog porijekla jedan je od najčešćih slučajeva kada prijavljeni znak povređuje neko pravo industrijskog vlasništva korištenjem zemljopisnog naziva koji je zaštićen zemljopisnim oznakom, a podnositelj prijave nije upisan kao ovlašteni korisnik te geografske oznake. Kada znak u sebi sadrži zemljopisnu oznaku, provjerit će se baze podataka registriranih zemljopisnih oznaka i industrijskog dizajna. Metodologija za ispitivanje žigova, str. 52.

94) Za zaštitu znaka koji sadrži lik, osobno ime, nadimak ili pseudonim povijesne ili druge umrle poznate osobe potrebna je i dozvola nadležnog organa kako bi se spriječila komercijalizacija, a radi zaštite prava osobnosti. PRIRUČNIK, str. 97.

95) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 53.

moгуćnost nositelju ranijeg žiga čiji je žig prestao važiti zbog neproduženja, da u dodatnom roku od dvije godine, može spriječiti registraciju istovjetnog ili sličnog znaka. U tom slučaju ako nositelj žiga koji je prestao važiti podnese prigovor na prijavu za isti ili sličan znak prijava će biti odbijena, ako se utvrdi da je prigovor utemeljen.

3.3.7. Načelo dobre vjere, savjesnosti i poštenja (čl. 7. st.1. toč. g. ZOŽ)

Ovom odredbom je propisano kao se neće zaštititi znak koji je podnesen protivno načelu dobre vjere, savjesnosti i poštenja koje je određeno Zakonom o obveznim odnosima.

4. Objavljivanje prijave žiga

Sukladno čl. 17. ZOŽ u **Registar prijava** upisuju se podaci o bitnim dijelovima prijave i drugi podaci propisani provedbenim propisom.⁹⁶

ZOŽ je prihvatio sustav ispitivanja prijave za priznanje žiga na temelju prigovora. Institut, objavljuje formalno urednu prijavu žiga za koju ne postoje razlozi za odbijanje prijave,⁹⁷ u svom Službenom glasniku.⁹⁸ Prije objavljivanja prijave žiga Institut će obavijestiti podnositelja da će prijavu sa osnovnim podacima objaviti u Službenom glasniku Instituta, te ukoliko su podaci netočno navedeni obavijesti Institut da izvrši ispravke prije objavljivanja. Objavljivanjem prijava se stavlja na uvid javnosti i od toga trenutka, počinje teći rok od tri mjeseca u kom zainteresirane osobe mogu podnijeti *prigovor na prijavu*.

Moгуćnost ulaganja prigovora predstavlja kontrolu registracije žigova. Prigovor se odnosi na relativne razloge za odbijanje prijave žiga (na razloge iz čl. 7. ZOŽ) i zainteresirana osoba ima položaj stranke u postupku. Zainteresirana osoba koja ima pravo na podnošenje prigovora je osoba koja ima subjektivan odnos prema znaku koji je predmet registracije, bilo kao raniji nositelj žiga ili iz drugih razloga taksativno pobrojanih ZOŽ, koji ga dovode u posebnu vezu sa tim postupkom registracije žiga i zbog toga ima po-

96) Čl. 2. Pravilnika o postupku za priznanje žiga, određuje **sadržaj registra prijava za priznanje žiga**. Institut vodi registar prijava za priznanje žiga (registar prijava) u elektronskome obliku. U registar prijava upisuju se sljedeći podaci: a) broj prijave žiga, b) nadnevak podnošenja prijave žiga, c) podaci o podnositelju prijave žiga (ime i adresa ako je u pitanju fizička osoba, odnosno naziv i sjedište podnositelja prijave ako je u pitanju pravna osoba), d) podaci o zajedničkom zastupniku ako ima više podnositelja prijave žiga, e) podaci o zastupniku ako se prijava podnosi posredstvom zastupnika, f) podaci o vrsti prijavljenoga žiga (individualni ili kolektivni, verbalni, figurativni ili trodimenzionalni žig, žig garancije), g) izgled prijavljenoga znaka, a ako se zahtijeva zaštita znaka u boji, i) naznačenje boje, odnosno kombinacije boja, h) naznačenje brojeva klasa i spisak robe i/ili usluga prema Međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga utvrđenoj Ničanskim sporazumom o Međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga za registraciju žigova, i) podaci o zatraženome pravu prvenstva, j) podaci o disklejeru ako je takva izjava dobivena od podnositelja prijave prigodom podnošenja prijave, ili u tijeku postupka za priznanje žiga, k) podaci o promjenama koje se odnose na prijavljeni znak: prijenos prava, licenca, franšiza, zalog, promjene imena i adrese podnositelja prijave žiga, promjena zastupnika ili zajedničkoga zastupnika, statusne promjene i promjene oblika organiziranja nastale kod podnositelja prijave žiga, korisnika licence i franšize, odnosno zalogoprimca, ograničenje spiska robe i/ili usluga i drugi podaci bitni za pravni status podnositelja prijave i prijavu žiga, l) podaci o razdvajanju prijave žiga, m) podaci o načinu okončanja upravnoga postupka, n) podaci o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi posebnih troškova postupka, o) nadnevak objave prijave žiga, p) registarski broj žiga. Ako je na temelju podnesene prijave žiga podnesen zahtjev za međunarodno registriranje žiga, u registar prijava se upisuju broj i nadnevak podnošenja toga zahtjeva.

97) Koji su propisani u čl. 6. ZOŽ.

98) Čl. 33. ZOŽ.

ložaj stranke u postupku. Podnositelj prigovora je dužan dokazati svojstvo, postojanje prava, dostaviti sve dokaze koji se odnose na navode prigovora.⁹⁹

4.1. Mišljenje zainteresirane osobe

Sukladno čl. 34. ZOŽ, nakon objave prijave svaka zainteresirana osoba u roku od tri mjeseca od datuma objave može dostaviti Institutu pisano mišljenje u kojem se obrazlaže zašto znak iz objavljene prijave ne ispunjava uvjete iz članka 6. ZOŽ – apsolutni razlozi. ZOŽ propisuje mogućnost da u roku od 3 mjeseca nakon objave prijave svaka zainteresirana osoba može Institutu dostaviti pismeno mišljenje zašto znak iz objavljene prijave ne ispunjava uvjete iz članka 6. ZOŽ. Mišljenje je potrebno dostaviti u dva primjerka. Zainteresirana osoba koja podnese mišljenje nema status stranke u postupku, a Institut slobodnom procjenom ocjenjuje je li dostavljeno mišljenje relevantno za priznanje prijave i, sukladno toj procjeni, dostavlja ga podnositelju prijave na odgovor, koji, također, slobodno ocjenjuje.

4.2. Postupak po prigovoru

ZOŽ u čl. 35., 36., i 37. uređuje prigovor, sadržaj prigovora i postupak po prigovoru. Čl. 35. ZOŽ regulira institut prigovora, te je propisano tko može podnijeti prigovor, rokovi za podnošenje i odnos sa ranije pokrenutim postupcima povodom žigova koji predstavljaju temelj za prigovor, odnosno koji predstavljaju prethodno pitanje za uspjeh prigovora. Prigovor podnosi zainteresirana osoba u roku od tri mjeseca od dana objave prijave. Čl. 36. ZOŽ propisan je obvezan sadržaj prigovora, a čl. 37. ZOŽ određen je postupak po izjavljenom prigovoru.

Bitno je napomenuti kako će Institut prigovor smatrati neurednim, te će ga zaključkom odbaciti ako prigovor ne ispunjava uvjete sukladno čl. 35. ZOŽ i ako ne sadrži sve podatke propisane u čl. 36. ZOŽ (sadržaj prigovora).¹⁰⁰

5. Donošenje isprave o žigu zajedno sa rješenjem o priznanju žiga u Institutu

Sukladno čl. 38. ZOŽ, ako prijava ispunjava uvjete za priznanje iz čl. 6. i 7. ovoga Zakona, Institut će o tomu donijeti zaključak i pozvati podnositelja prijave da u roku od 30 dana plati pristojbu i troškove postupka za prvih 10 godina zaštite, za objavu žiga i ispravu o žigu, te da Institutu dostavi dokaze o izvršenim uplatama.

Ako podnositelj prijave u ostavljenome roku ne dostavi dokaze o izvršenim uplatama, smatrat će se da je odustao od prijave i Institut će donijeti zaključak o obustavi postupka.¹⁰¹ Ako podnositelj prijave dostavi dokaze o izvršenim uplatama, Institut će donijeti rješenje o priznanju žiga, prema usvojenom izgledu znaka i popisa robe ili usluga kojima se određuje opseg priznate zaštite žiga, objaviti žig i izdati ispravu o žigu.

99) Čl. 35. ZOŽ.

100) Metodologija za ispitivanje žigova, str. 45.

101) U tom slučaju podnositelj prijave može, uz plaćanje pristojbe i troškova postupka, podnijeti prijedlog za vraćanje u prijašnje stanje u roku od tri mjeseca od dana primitka zaključka o obustavi postupka.

Sukladno čl. 41. ZOŽ, Institut će izdati ispravu o žigu zajedno s rješenjem o priznanju žiga. Sadržaj i izgled isprave o žigu uređuju se provedbenim propisom, što je detaljno određeno čl. 21. Pravilnika o postupku za priznanje žiga.¹⁰² Isprava o žigu izdaje se na posebnom formularu čiji izgled odlukom utvrđuje ravnatelj Instituta.

Upis rješenja o priznanju žiga u Registar žigova regulirano je čl. 39. ZOŽ. Rješenje o priznanju žiga s propisanim podacima upisuje se u Registar žigova.

Datum upisa rješenja o priznanju žiga u Registar žigova je datum rješenja o priznanju žiga.

Ako prijava ne ispunjava uvjete za priznanje Institut će donijeti rješenje kojim se odbija priznanje žiga. Protiv rješenja Instituta donesenog u prvom stupnju, nezadovoljna stranka može izjaviti žalbu Povjerenstvu za žalbe Instituta u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Protiv drugostupanjskog rješenja Povjerenstva za žalbe može se tužbom pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH u roku od 30 dana od primitka odluke Povjerenstva.

6. Objava registriranog žiga u Službenom glasniku Instituta

Registrirani žig s propisanim podacima objavljuje se u Službenome glasniku. (čl. 40. ZOŽ).

Podaci o žigu koji se objavljuju uređuju se provedbenim propisom, pa se sukladno čl. 20. Pravilnika o postupku za priznanje žiga, u Službenome glasniku objavljuju sljedeći podaci o registriranome žigu:

- a) registarski broj žiga i nadnevak rješenja o priznanju žiga, odnosno upisa žiga u registar žigova,
- b) nadnevak podnošenja prijave i broj prijave,
- c) podaci o nositelju žiga (ime i prezime i adresa ako je nositelj žiga fizička osoba, odnosno poslovno ime i sjedište ako je nositelj žiga pravna osoba),
- d) podaci o priznatome pravu prvenstva,
- e) nadnevak do kojeg žig važi,
- f) izgled znaka, naznačenje boja ili njihovih kombinacija i podaci o vrsti žiga,
- g) po potrebi, naznačenje klasa Bečke klasifikacije u koje su svrstani figurativni elementi znaka,
- h) naznačenje klasa i spisak robe i/ili usluga prema Ničanskoj klasifikaciji,
- i) napomena da se na nedistinktivnome dijelu znaka ne traži nikakvo isključivo pravo (disklejmer) ako je takva izjava dana,
- j) produljenje važenja žiga (u slučaju suženja popisa robe i/ili usluga, ili reklasifikacije robe i/ili usluga, objavljuje se novi popis robe i/ili usluga),

102) Isprava o žigu sadrži: a) registarski broj žiga i nadnevak upisa u registar žigova, b) nadnevak podnošenja prijave i broj prijave, c) podatke o nositelju žiga (ime i prezime i adresa ako je nositelj fizička osoba, odnosno poslovno ime i sjedište ako je nositelj pravna osoba), d) podatke o priznatome pravu prvenstva: - nadnevak izloženoga (sajamskoga) prava prvenstva, - nadnevak i broj prijave prema kojoj je priznato unijsko pravo prvenstva i naziv države u kojoj je prijava podnesena, odnosno podatke o prijavama ukoliko je priznato višestruko pravo prvenstva, e) naznačenje vrste žiga (individualni, kolektivni, trodimenzionalni i žig garancije), f) izgled zaštićenoga znaka, a po potrebi i navođenje boja ili njihovih kombinacija za koje je znak zaštićen, g) naznačenje klasa Ničanske klasifikacije i spisak robe i/ili usluga za koje je žig priznat, h) naznačenje da se na nedistinktivnome dijelu znaka ne uspostavlja isključivo pravo (disklejmer) ako je takva izjava dobivena od podnositelja prijave u tijeku postupka za priznanje žiga, i) podatke o razdvajanju žiga, j) nadnevak do kojeg žig važi.

- k) napomena o razdvajanju žiga,
- l) upis promjene imena i adrese podnositelja prijave i nositelja žiga ako je primjenljivo,
- m) upis prijenosa žiga; licence, zaloga, franšize ili drugih prava na žigu,
- n) prestanak važenja žiga,
- o) broj i nadnevak rješenja o proglašavanju ništavim rješenja o priznanju žiga koje je konačno u upravnome postupku, registarski broj žiga i podaci o nositelju žiga, kao i podatak o tomu je li rješenje proglašeno ništavim u cjelini ili djelomično,
- p) broj i nadnevak rješenja o prestanku žiga zbog nerabljenja koje je konačno u upravnome postupku, registarski broj žiga i podaci o nositelju žiga, kao i podatak o tomu je li žig prestao u cjelini ili djelomično,
- r) broj i nadnevak rješenja o prestanku žiga (drugi slučajevi) koje je konačno u upravnome postupku, registarski broj žiga i podaci o nositelju žiga, kao i podatak je li žig prestao u cjelini ili djelomično,
- s) podaci o zastupniku.

6. Zaključak

U suvremenim globalnim gospodarskim aktivnostima, prava intelektualnog vlasništva nužna su za gospodarski rast. Prava intelektualnog vlasništva, kreativnošću i inovacijama predstavljaju znatnu vrijednost kako za njihove vlasnike tako i za gospodarstvo u cjelini. Stoga, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ima dužnost i obvezu, kroz mjerodavnosti koje su mu određene zakonom, poticati i doprinosti zaštiti sustava intelektualnog vlasništva.

Institut za intelektualno vlasništvo svoje nadležnosti ostvaruje priznavanjem i registracijom prava industrijskog vlasništva, izradom prijedloga propisa i razvojem sustava intelektualnog vlasništva, pružanjem informacija iz svog kruga mjerodavnosti, edukacijom, promidžbom i javnim informiranjem, nadzorom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, te predstavljanjem Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama i drugim oblicima međunarodne suradnje u području intelektualnog vlasništva.

Poslove koji se odnose na postupak zaštite žiga u upravnom postupku propisanom Zakonom o žigu obavlja Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Žig je pravo kojim se štiti znak koji u gospodarskom prometu služi za razlikovanje robe odnosno usluga jedne fizičke ili pravne osobe od iste ili slične robe odnosno usluga druge fizičke ili pravne osobe, te omogućava vlasniku da njegova roba ili usluga budu prepoznatljive.

Postupak stjecanja, održavanja, sadržaj, evidencija prometa, prestanak i zaštita žiga na području Bosne i Hercegovine propisan je Zakonom o žigu, te Pravilnikom o postupku za priznanje žiga, a smatra se strogo formalnim i javnim.

Postupak priznanja žiga je **poseban upravni postupak** koji provodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Na sva procesna pitanja koja nisu uređena Zakonom o žigu Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o postupku za priznanje žiga, kao provedbenom propisu, primjenjuje se **Zakon o upravnom postupku**.

Postupak priznanja žiga počinje podnošenjem prijave Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, koji kao samostalna državna upravna organizacija vodi upravni postupak za stjecanje, održavanje i zaštitu žiga na teritoriju BiH. Nakon podnošenja prijave slijedi ispitivanje formalne urednosti prijave i eventualno otklanjanje otklonjivih nedostataka prijave. Zatim Institut ispituje ispunjenost materijalnih zakonskih uvjeta za priznanje žiga. Na osnovu utvrđenih činjenica u provedenom ispitnom postupku Institut donosi rješenje o priznanju zahtjeva ili odbijanju zahtjeva za priznanje žiga. Protiv odluke Instituta donesene u prvom stupnju, stranka čijem zahtjevu u cijelosti ili djelomično nije udovoljeno može izjaviti žalbu Povjerenstvu za žalbe Instituta u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Protiv odluke Povjerenstva za žalbe može se tužbom pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH u roku od 30 dana od primitka odluke. Kada Institut nakon provedenog ispitnog postupka donese rješenje o priznanju žiga, slijedi objava registriranog žiga u Službenom glasniku Instituta.

Zaštita žigom je ograničena na vremensko trajanje od 10 godina, prije čijeg isteka je moguće produžiti trajanje na još 10 godina. Ovakvo produživanje nije ograničeno i može se ponavljati.

Summary

The paper analyzes the process of recognition and protection of trademarks. Trademark law, as a part of industrial property law in the context of the overall protection of intellectual ownership, is of great importance both for owners of new ideas and countries because it represents a significant component of national culture and wealth. Trademark law is a collection of rules which regulate legal protection of trademarks.

The process of acquiring, maintaining, the content, records of exchange, expiration and protection of trademarks in Bosnia and Herzegovina is prescribed by the Trademark Law and the Rules of trademark recognition procedure, and it is considered strictly formal and public.

The process of trademark recognition is a special administrative procedure conducted by the Institute for intellectual property of Bosnia and Herzegovina. All issues not dealt with under the Trademark Law of Bosnia and Herzegovina or under the book of regulations for trademark recognition process, as implementing regulations, the Administrative procedure law is enforced.

Key words: intellectual property, industrial property, trademarks, trademark law, administrative procedure, Institute for intellectual property