

## **Ničnost znamke v sodobnem pravu intelektualne lastnine Republike Hrvaške ter Bosne in Hercegovine**

DRAGAN ZLATOVIĆ

### **Povzetek**

Z registracijo znamke pridobi imetnik znamke izključno pravico do uporabe znamke, dokler ne nastopi z zakonom predpisan razlog za njeno prenehanje. Med razlogi za prenehanje znamke se nahaja tudi razglasitev ničnosti registracije znamke, ki ga je treba zaradi določenih posebnosti obravnavati ločeno od drugih razlogov za prenehanje. Avtor v prispevku primerjalnopravno prikaže ureditev instituta ničnosti znamke v sodobnem hrvaškem pravu ter pravu Bosne in Hercegovine. Postopek za razglasitev ničnosti znamke odpira številna vprašanja, na katera skuša avtor ustrezno odgovoriti, rešitve pa so uporabljive in koristne tudi za prakso.

**Ključne besede:** • znamka • znaki razlikovanja • industrijska lastnina • ničnost znamke

---

KONTAKTNI NASLOV: Mr. sc. Dragan Zlatović, mag. iur., višji predavatelj, Višješolski zavod v Šibeniku, Fra Stjepana Zlatovića 1, 22000 Šibenik, Hrvaška, e-pošta: zlatovic@vus.hr

ISSN 1855-7147 Tiskana izdaja / 1855-7155 Spletna izdaja © 2011 LeXonomica (Maribor)

UDK: 347.772(497.5+497.6)

JEL: K11, O34

Na svetovnem spletu dostopno na <http://www.lexonomica.com>

## **Trademark Nullity in the Modern Intellectual Property Law of the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina**

DRAGAN ZLATOVIĆ

### **Abstract**

Trademark registration gives its proprietor an exclusive right to use his trademark until its cessation. The reasons for the cessation of trademark are provided by the law. Legal reason for the cessation of trademark is also nullity, a reason which should be dealt separately from other reasons because of its special attributes. Author presents and compares the regulations of trademark nullity in the modern law of Croatia and Bosnia and Herzegovina. Due to several open legal questions which arise during the procedure for the declaration of trademark nullity, author attempts to give adequate answers which are also applicable and helpful for the practice.

**Keywords:** • trademark • distinctive signs • industrial property • trademark nullity

---

CORRESPONDENCE ADDRESS: Mr. sc. Dragan Zlatović, mag. iur., senior lecture, Polytechnic in Šibenik, Fra Stjepana Zlatovića 1, 22000 Šibenik, Croatia, e-mail: zlatovic@vus.hr

ISSN 1855-7147 Print / 1855-7155 On-line © 2011 LeXonomica (Maribor)

UDC: 347.772(497.5+497.6)

JEL: K11, O34

Available on-line at <http://www.lexonomica.com>

## **Proglašavanje žiga ništavim u suvremenom pravu intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine**

### **1. Intelektualno vlasništvo**

Pod intelektualnim vlasništvom podrazumijeva se skupni naziv za sve grane prava stvaratelja intelektualnih tvorevina i prava koja su u uskoj vezi s tim tvorevinama, odnosno kao zajednički naziv za dvije grane prava – pravo industrijskog vlasništva i autorsko pravo (Verona, 1978: 1; Henneberg, 2001: 3; Trampuž, 2000: 13; Marković, 1999: 19; Čizmić, 2002: 26). Ali ovo se pravo ne odnosi samo na duhovne tvorevine.<sup>1</sup> Naime, žigom se za razliku od nekih drugih prava (npr. patenta), ne štiti intelektualno duhovno stvaralaštvo, jer za znak kojim se obilježava roba ili usluga nije nužno i bitno da li je taj znak tvorevina ili ne, već je bitna njegova funkcija označavanja (Marković, 2007: 145). Ipak, to ne znači da žig, kao dio intelektualnog kapitala poduzetnika, ne spada u prava intelektualnog vlasništva. Štoviše, žig se definira kao ključno nematerijalno dobro nekog poduzeća, koja dobra predstavljaju u prosjeku 50 % vrijednosti nekog poduzeća (Predovic, 2007: 23).

U čl. 2. st. 1. tč. VIII. Konvencije o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo – WIPO (Besarović, Žarković, 1999: 18) propisano je da izraz »intelektualno vlasništvo« označava prava koja se odnose na:

- književna, umjetnička i znanstvena djela, interpretacije umjetnika glumaca i izvedne umjetnika izvođača, na fonogramske zapise i na radijske emisije;
- na izume na svim poljima ljudske djelatnosti;
- znanstvena otkrića;
- industrijske uzorke i modele;

---

<sup>1</sup> Neki autori dijele zaštićena intelektualna dobra na tvorevine i pseudo tvorevine. Pod tvorevinama se imaju smatrati nematerijalne kreacije individualnog ljudskog duha, dok pseudo tvorevine nastaju kao plod ili kao funkcija gospodarske djelatnosti određenog subjekta, bilo fizičke ili pravne osobe. U tvorevine ulaze autorska djela, izumi, dizajn, topografije poluvodičkih proizvoda, nove biljne sorte i sl. U pseudo tvorevine se obično svrstavaju žigovi, oznake zemljopisnog podrijetla, baze podataka i sl. Ipak ne može se ova podjela strogo tretirati. Naime, nekad određeni oblik nematerijalnog dobra koji bi po prirodi stvari trebao biti pseudo tvorevina, ipak predstavlja tvorevinu, što je slučaj kod žiga koji u sebi uključuje znak koji predstavlja ili sadrži određeno autorsko djelo (Marković, 2007: 31–33).

- tvorničke, trgovačke i uslužne zaštitne znakove, te na trgovačka imena i trgovačke nazive;
- zaštitu od nelojalne konkurencije i na sva druga prava vezana uz intelektualnu djelatnost na području industrije, znanosti, književnosti i umjetnosti.<sup>2</sup>

Ovdje se radi o pravu intelektualnog vlasništva u općem smislu, dok se kao posebni dijelovi prava intelektualnog vlasništva javljaju patentno pravo, pravo nelojalne utakmice, autorsko i srodna prava, pravo industrijskog dizajna, te žigovno pravo. Sistematizacija normi prava intelektualnog vlasništva na opće i posebno ima, uz teorijski, i praktični značaj. Ova podjela olakšava proučavanje pojedinih odnosa koji se javljaju u primjeni pojedinih instituta te pridonosi uspješnijem reguliranju određene materije iz domene intelektualnog vlasništva.

## 2. Industrijsko vlasništvo

Od prava intelektualnog vlasništva uži je pojam pravo industrijskog vlasništva, koji, prema čl. 1. st. 2. Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva, sadržava inventivne patente, korisne modele, industrijske uzorke ili modele, tvorničke ili trgovačke žigove, uslužne žigove, trgovačka imena, oznake ili imena podrijetla i suzbijanje nelojalne utakmice.<sup>3</sup> Ovome popisu trebalo bi pridružiti know-how i pravo konkurencije, međutim to nije općeprihvaćeno. Pojmom prava industrijskog vlasništva označava se grana prava koja obuhvaća pravne norme kojima se uređuju odnosi u svezi s navedenim nematerijalnim dobrima (Čizmić, Zlatović, 2002: 7; Povrženić, 2002: 4).

Industrijsko vlasništvo u svom suvremenom određenju čine sljedeća prava:

- patenti;

<sup>2</sup> Misli se primjerice na oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga, planove rasporeda integriranih krugova, oplemenjivačko pravo i sl.

<sup>3</sup> Industrijsko vlasništvo treba razlikovati od pojma trgovačkog vlasništva. *Black's Law Dictionary* definira »trgovačko vlasništvo« kao vlasništvo koje proizvodi dohodak, poput uredskih zgrada, stanova i sl., za razliku od vlasništva koje se koristi za stanovanje. Navedena definicija upućuje na činjenicu da pojam »trgovačko vlasništvo« spada u područje zemljišnog, a ne trgovačkog prava. Iako ni u engleskoj ni u hrvatskoj pravnoj terminologiji pojam »trgovačko vlasništvo« nema neku posebnu definiciju i doseg, ovaj pojam treba smatrati alternativnim pojmom pojmu »industrijsko vlasništvo«. Budući da *acquis communautaire* unutar pojma »industrijsko i komercijalno vlasništvo« razmatra i zaštitu osobnih podataka (data protection ili data privacy), a ona ne pripada u definiciju industrijskog vlasništva, smatramo je oportunistički uključiti u definiciju »trgovačkog vlasništva« (cit. prema *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing, 1990).

- žigovi (zaštitni znakovi);
- industrijski dizajn;
- oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti;
- topografija poluvodičkih proizvoda;
- zaštita od nepoštenog tržišnog natjecanja (nelojane utakmice).

Žig se određuje kao zaštićeni znak koji se može grafički izraziti, osobito riječi, uključujući 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 jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika.<sup>4</sup> Nužno je pojam žiga odvojiti i razlikovati od pojma *branda*<sup>5</sup> i *goodwill-a* (Jadek Pensa, 2008: 79). *Brand*, sam po sebi, definira se na način da uključuje niz elemenata, koji ne trebaju biti isključivi, nego mogu podrazumijevati i naziv *branda*, njegov izgled, izgled ambalaže, dizajn pakiranja, etiketu, oblik ili sastav, reklamne i promotivne teme te emocionalne i neopipljive aspekte *branda*. Različite definicije *branda*, koje koriste marketinški stručnjaci, mogu biti promatrane tako da, s jedne strane, spadaju u dijapazon *brandova* definiranih u prvenstveno tjelesnome smislu, a koje su srodne definiciji žiga, dok su im dvije ključne svrhe identifikacija porijekla i razlikovanje. Sa druge strane, *brand* se definira u smislu neopipljivih vrijednosti, prvenstveno usmjerenih na odnos između potrošača i proizvođača. Najraširenije definicije *branda* temelje se na onoj tradicionalnoj definiciji Američke marketinške udruge (American Marketing Association – AMA) iz 1960. godine, koja *brand* opisuje kao: »...ime, naziv, simbol, dizajn (uzorak) ili kombinacija istih, namijenjena identifikaciji dobara ili usluga jednoga prodavatelja ili grupe prodavatelja, i njihovom razlikovanju od onih njihovih konkurenata«. Žigovi i industrijski dizajn u doktrini prava industrijskog vlasništva nazivaju se i znakovima razlikovanja (Damnjanović, Marić, 2009: 221).

Uz navedena prava intelektualnog odnosno industrijskog vlasništva nužno je voditi računa i o drugim pravima koja se često uvrštavaju u ovu granu prava, iako o tome nije postignut konsenzus ni u doktrini, a niti u propisima bilo nacionalne bilo međunarodne razine. Posebice se to odnosi na oplemenjivačka prava, know how i dr. (Matanovac, 2007: 13; Prica, 1965: 32).

<sup>4</sup> Vidi čl. 2. Zakona o žigu (»Narodne novine«, br. 173/2003, 76/2007, 30/2009 i 49/2011; dalje: ZOŽ).

<sup>5</sup> Kako nismo uspjeli naći odgovarajući hrvatski prijevod ove engleske riječi (ne sadrže ga rječnik Obuljen, Law Dictionary, Faber & Zgombić Plus, Zagreb, 2003; rječnik Marunica, English-croatian and EU Law Dictionary, Zagreb, 2003, doduše sadrži određenje pojma »*brand*« kao sorte, marke proizvoda, žiga i tvorničkog znaka, što je neprihvatljiv prijevod koji samo može dovesti do pojmovne zabune) u ovom radu rabićemo pojam »*brand*« koji se u cijelosti odomaćio u stručnom marketinškom i pravnom miljeu.

### 3. Ništavost žiga

#### 3.1. Razlozi za proglašavanje žiga ništavim

Ovo je najvažniji i najzastupljeniji postupak radi utvrđenja prestanka prava na žig, jednako kao i kod drugih vidova prava industrijske zaštite, što utječe da mu pravni teoretičari, a i zakonodavci mu daju u sistematici modaliteta zaštite žiga posebno mjesto. Predmet i zadatak ovog postupka je jasno i neopozivo utvrditi ništavost određene registracije žiga odnosno nepostojanje odgovarajućeg prava na žig.

Postupak proglašenja ništavim rješenja o priznavanju žiga određen je bio u ranijem hrvatskom žigovnom pravu odredbama članka 38. Zakona o žigu iz 1999. godine<sup>6</sup> (dalje: ZOŽ 1999), odnosno još ranije odredbama članka 114.–116. Zakona o industrijskom vlasništvu<sup>7</sup> (dalje: ZIV), dopunjenim odredbama podzakonskih propisa te uz supsidijarnu primjenu Zakona o općem upravnom postupku<sup>8</sup> (dalje: ZUP) i Zakona o upravnim sporovima<sup>9</sup> (dalje: ZUS),<sup>10</sup> dok se sada primjenjuju odredbe čl. 49.–52. ZOŽ-a. Naime, opća pravila za proglašavanje ništavim rješenja u upravnom postupku, kao i učinci ništavosti uređeni su u ZUP-u, dok ZOŽ, kao *lex specialis*, utvrđuje posebne razloge za proglašavanje žiga ništavim, kao i određene specifičnosti o učincima ništavosti. U odnosu na ranije propise kada se radilo o proglašenju rješenja o priznanju žiga ništavim, sada zakonodavac više ne govori o poništenju rješenja o registraciji žiga, nego o ništavosti žiga kao prava. U skladu sa dominantnim stajalištima domaćih hrvatskih pravnih autora, ništavost podrazumijeva najviši stupanj nezakovitosti rješenja donesenih u upravnom postupku, pa se zato na ništavost pazi po službenoj dužnosti, bez obzira na to da li se i kako ističe postojanje ništavosti, što podrazumijeva i pokretanje postupka po službenoj dužnosti radi proglašavanja ništavim (Borković, 1981: 384).

<sup>6</sup> »Narodne novine«, br. 78/1999 i 127/1999.

<sup>7</sup> »Narodne novine«, br. 53/1991, 19/1992 i 61/1992.

<sup>8</sup> »Narodne novine«, br. 53/1991.

<sup>9</sup> »Narodne novine«, br. 53/1991, 9/1992 i 77/1992.

<sup>10</sup> Zakon o robnim i uslužnim žigovima iz 1961. godine (»Službeni list FNRJ«, br. 45/1961) predviđao je poništaj kao način prestanka prava na robni ili uslužni žig. Poništaj je mogla tražiti svaka osoba i to za sve vrijeme trajanja zaštićenog prava. Taj zakon je predviđao dva razloga za poništaj i to za slučaj ako zaštićeni znak nije ispunjavao uvjete za dobijanje pravne zaštite odnosno ako je znak sličan ranije zaštićenom žigu drugog nositelja za istu ili sličnu vrstu robe. Postupak radi ništivosti, identično onom kod modela i uzoraka, sastojao se u podizanju tužbe nadležnom sudu, prema mjestu prebivališta ili sjedišta odnosno na čijem je području izvršen upis prava u registar.

To sve ukazuje na zaključak da u hrvatskom pravnom sustavu pretežu razlozi zaštite javnog interesa kod pitanja ništavosti žiga, iako to ne isključuje i mogućnost intervencije u tom cilju i osobe koja ima neposredan interes za poništenje žiga.<sup>11</sup>

Prema čl. 20. st. 1. ZOŽ-a Državni zavod za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod) provodi postupak za proglašavanje žiga ništavim.<sup>12</sup> Prema tome postupak za proglašavanje žiga ništavim vodi se prvostupanjski pred Zavodom, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovlaštenika, dok u drugom stupnju o proglašenju ništavim ne odlučuje više. Upravni sud Republike Hrvatske u upravnom sporu koji tužbom može inicirati stranka nezadovoljna prvostupanjskom odlukom Zavoda, nego se drugostupanjski postupak provodi pred Žalbenim vijećem kao drugostupanjskim organom.<sup>13</sup>

U hrvatskom žigovnom pravu institut proglašavanja žiga ništavim nije jedino pravno sredstvo za eliminiranje spornog znaka, jer se u postupku priznavanja prava žiga omogućava podnošenje prigovora na objavljenu prijavu žiga o kojem se također odlučuje u upravnom postupku u kojem je zajamčena dvostupnost. Posebno značenje ima postupak poništenja u svezi sa tekućom ili budućom parnicom zbog povrede žiga, u kojoj formalni ili potencijalni tuženik u obrani svog statusa koristi često upravo pokretanje postupka proglašenja ništavim rješenja o priznanju žiga kojeg po navodima tužitelja vrijeđa.

Napominjemo da je još stari propis našeg hrvatskog žigovnog prava u odredbi čl. 114. ZIV-a regulirao ovaj način prestanka žiga, po kojem će se rješenje o priznavanju prava kojima se štiti žig poništiti:

- ako se utvrdi da nisu postojali uvjeti predviđeni zakonom za priznavanje prava na žig (čl. 28.–30. ZIV-a);<sup>14</sup>
- ako je žig sličan ranije zaštićenom žigu druge osobe u Republici Hrvatskoj za istu ili sličnu vrstu robe ili usluga (čl. 84. st. 2. ZIV-a).<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> *A contrario* u pravnim sustavima (npr. talijanski) u kojima se rješenje o priznanju žiga proglašava ništavim u sudskom postupku, dominira privatni interes osobe da se usvoji tužbeni zahtjev u odnosu na tuženoga i poništi sporno rješenje o žigu.

<sup>12</sup> Razlozi za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga su zapravo razlozi koje su raniji propisi, kao Zakon o robnim i uslužnim žigovima iz 1961. godine, predviđali kao razloge za poništenje prava na žig.

<sup>13</sup> Naime ranije se radilo o upravnom aktu Zavoda protiv kojeg nije dopuštena žalba, već se mogao samo pokrenuti upravni spor. Sad je u našem žigovnom pravu sukladno europskom pravu i rješenjima iz Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva situacija promijenjena i osiguran je dvostupanjski upravni postupak.

<sup>14</sup> Za stariju domaću praksu vidi rješenje Zavoda br. Ž-37/73 od 25. veljače 1987. godine za oglašavanje ništavim rješenja kojim je priznato pravo na žig br. 23448.

Po hrvatskom pozitivnom pravu postupak za poništaj prava na žig može se dakle u zakonom određeno vrijeme pokrenuti, odnosno za sve vrijeme trajanja zaštite i to bilo po službenoj dužnosti, bilo na zahtjev zainteresirane osobe ili na zahtjev državnog odvjetnika.<sup>16</sup>

Iz ranijeg zakonskog teksta proizlazi da se postupak mogao pokrenuti u slučaju kad je smetnja za priznavanje prava na žig iz čl. 30. ZIV-a već postojala u vrijeme prijave žiga, o čemu je eksplicitno govorila odredba čl. 114. ZIV-a, kao i kad je postojala sličnost žiga sa jednim ranijim žigom drugog nositelja upotrebljavanim za obilježavanje iste ili slične robe ili usluga, kao što je implicite stajalo u odredbi čl. 84. st. 2. ZIV-a (Verona, 1962: 473).

Ipak tako stipulirana zakonska rješenja nisu u potpunosti bila precizna, odnosno nisu pokrivala sve moguće slučajeve gdje postoji valjani pravni interes da se konkretno pravo na žig poništi, već su samo određivala slučajeve tipične za prestanak žiga na temelju rješenja o poništaju. I kraj ovakvog legislativnog rješenja držimo da nije bilo smetnji da se pozivom na citiranu zakonsku odredbu pokrene postupak poništenja žiga za slučaj kada isti naknadno poprimi određene nedostatke koji nisu postojali u vrijeme priznanja prava, ali koji bi da su postojali u vrijeme prijave bili tretirani kao zabrana odnosno zapreka za registraciju sukladno čl. 30. ZIV-a. Naime česti su slučajevi u praksi da se određeni žig s vremenom razvije u slobodni znak (Freizeichen) ili pak izgubi razlikovne i individualizirajuće attribute, ili postane prevaran, odnosno amoralan ili nezakonit.

U odnosu na ZIV, hrvatski ZOŽ iz 1999. godine sadržavao je odredbu da se rješenje o priznanju prava kojim se štiti žig može proglasiti ništavim za sve vrijeme trajanja zaštite u smislu čl. 38. st. 2. ZOŽ-a iz 1999. godine (ranije čl. 115. ZIV-a). Po novom ZOŽ-u postupak za proglašavanje žiga ništavim ne

---

<sup>15</sup> Za ovu situaciju vidi za stariju praksu rješenje 394/79. Ž 430/66 od 12. veljače 1979. godine kojim je odbijeno poništenje zaštite znaka »FRESCA« u odnosu na ranije zaštićeni »FRISCO«. Inače pojedini autori drže da razlozi za poništaj žiga ne moraju taksativno biti navedeni u zakonu, odnosno da zakonski razlozi ne moraju biti limitirajući, te da osnovni razlozi »*de fond*« ne moraju biti eksplicitno uređeni u zakonu (usp. Mathley, 1980: 119; i Azema, 1975: 86).

<sup>16</sup> ZOŽ ovlašćuje državnog odvjetnika da ovaj kao eksponent javnih, općih društvenih interesa u svoje ime pokreće postupak radi poništenja rješenja o priznavanju prava na žig, iako je neprijeporno da ovaj organ nije i ne može biti subjekt žigovnog prava. Akceptirajući naglašenu gospodarsku funkciju žiga i nesumnjivi interes države za normalno i lojalno funkcioniranje gospodarstva kao ekonomskog temelja društva, potreba da se državnim odvjetniku prizna procesnopravni položaj stranku u postupku poništenja žiga uvjetovana je činjenicom što se u navedenom postupku ostvaruje opći interes za pravilnom primjenom kogentnih propisa, a društvo kao takvo nema pravnu osobnost, pa se ne može pojaviti kao postupovni subjekt u ovom postupku. O statusu državnog odvjetnika u ovakvim i sličnim situacijama, te o razlikama tzv. organske teorije i teorije zastupanja vidi detaljnije kod Triva, Belajec, Dika, 1986: 23.



može se pokretati u svako vrijeme, nego ovisno o pojedinoj situaciji kako je to u zakonu eksplicitno određeno.

Također smatramo da je unatoč nepostojanja izričite zakonske odredbe za takav slučaj, u ranijoj praksi bio legitimiran tražiti poništaj i onaj nositelj žiga koji je, po propuštanju da uplati dužnu naknadu za održavanje prava pa mu je pravo na žig prestalo sukladno članku 55. tč. 2. ZIV-a, bio ovlašten u roku jedne godine od dana prestanka važenja žiga zahtijevati ponovnu registraciju istog žiga na svoje ime za istu vrstu usluga ili robe kako je to omogućavao čl. 57. ZIV-a. To stoga što se po prestanku prava na žig uslijed neplaćanja takse za održanje prava moglo dogoditi da isti žig unutar ostavljenog roka od jedne godine prijavi i registrira druga osoba, koristeći za sebe na taj način sve kvalitete (gospodarske, propagandne, marketinške) toga žiga stečene kroz njegovu dotadašnju uporabu. Međutim ta mogućnost nije bila dozvoljena sve dok narečeni rok koji je predviđen u korist bivšeg titulara ne bi istekao, pa bi bivšem titularu prava na žig koje je prestalo postojati u smislu čl. 55. tč. 2. ZIV-a, trebalo priznati pravo na pokretanje postupka poništenja žiga u spomenutom slučaju. Ukoliko bi praksa ovo pitanje drugačije rješavala, to bi značilo da odredba čl. 57. ZIV-a nije imala odgovarajuću zaštitu, odnosno da bi odredba o isključivom pravu bivšeg nositelja žiga u roku od jedne godine od dana prestanka prava bila lišena kvalitetnog jamstva odnosno sankcije protiv onih koji bi postupali fraudulentno.

Ista situacija postoji i u ZOŽ-u iz 1999. godine s tom izmjenom da se po tom zakonu produžavao navedeni rok odnosno nositelju na čije je ime žig koji je prestao vrijediti prema čl. 37. st. 1. tč. 1. ZOŽ-a 1999. bio zaštićen ili njegovom pravnom sljedniku stajao na raspolaganju rok od dvije godine računajući od datuma isteka vrijednosti toga žiga u kojem je mogao podnijeti prijavu za priznanje istog ili sličnog žiga (čl. 6. st. 6. ZOŽ-a 1999).

Novi ZOŽ kao uvjet za zaštitu i razlog za ništavost rješenja o priznavanju prava na žig izričito ne navodi savjesnost nositelja žiga,<sup>17</sup> međutim i na području prava na žig primjenjuje se opće pravno pravilo *fraus omnia corrumpit* (»prevara sve potkopava«).<sup>18</sup>

Analizirajući postojeća rješenja u odnosu na ranije važeća, mišljenja smo da ZOŽ cjelovitije i preciznije uređuje kondicije za pokretanje postupka

---

<sup>17</sup> Vidi primjerice čl. 14. B.2. Uniform Benelux Law on Marks, of March 19, 1962, koji je noveliran 10. 11. 1982, te čl. 10 Direktive br. 2008/95/EZ o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove (OJ L 299, 8. 11. 2008, str. 25–33; dalje: Direktiva 2008/95/EZ), te GRUR Int. 4/89, str. 294.

<sup>18</sup> Misli se da poslovi zaključeni pod djelovanjem prevare su rušljivi (usp. Stojčević – Romac, 1980: 150).

poništenja rješenja kojim je priznato pravo na žig u odnosu na odredbe ZOŽ-a iz 1999. godine i ZIV-a jer ove potonje nisu određivale razloge za poništaj žiga ni taksativno niti limitativno pa je preostajalo da praksa daje odgovore za situacije koje nisu, posebice u ZIV-u, bile eksplicitno utvrđene (uz već navedene slučajeve nadalje i za slučajeve sukoba između žiga i uzorka - slike, crteža, odnosno žiga i autorskog prava - preuzimanja crteža, naslova ili djela primijenjene umjetnosti u žig) (Verona, 1978: 482).

Popis razloga za poništenje rješenja je konačan i određen čl. 5. i 6. ZOŽ-a, što znači da zakonodavac ne pridaje drugim razlozima značenje da budu uvaženi kao temelj za ništavost žiga.<sup>19</sup> Postavlja se pitanje da li je Zavod vezan samo za razloge koji su navedeni u prijedlogu zainteresirane osobe ili državnog odvjetnika. Kako je u hrvatskom žigovnom pravu Zavod ovlašten *ex officio* pokrenuti ovaj postupak, odnosno nastaviti ga i kada drugi predlagatelj odustane od daljnjeg postupka odnosno povuče prijedlog, to Zavod nije isključivo vezan za razloge iz prijedloga, nego može ispitivati rješenje i glede drugih propisanih razloga.

Žig ne može biti proglašen ništavim na temelju ranijega žiga koji ima ugled ako raniji žig nije stekao ugled u smislu čl. 6. st. 3. ZOŽ-a do datuma prava prvenstva kasnijega žiga.<sup>20</sup>

### 3.2. Rok za pokretanje postupka proglašavanja ništavim žiga

U smislu odredbe čl. 49. st. 3. ZOŽ-a kad žig nije registriran u skladu s odredbama iz čl. 5. st. 1. tč. 2., 3. ili 4. ZOŽ-a, može biti proglašen ništavim samo ako je postupak za proglašavanje žiga ništavim pokrenut u roku od deset godina od datuma registracije. Dakle, u odnosu na ranije zakonodavstvo u nas u ovom području, u hrvatskom pozitivnom žigovnom pravu određen je rok u kojem se može tražiti proglašenje žiga ništavim za određene zakonske razloge, ali on odgovara roku iz ZOŽ-a 1999. Ipak, kako vidimo ovaj rok je određen na desetogodišnje razdoblje od datuma registracije, znači za čitavo vrijeme trajanja vrijednosti registracije žiga, koja jasno može biti produžena za sljedeća desetogodišnja razdoblja po isteku onog prethodnog bez limita.

---

<sup>19</sup> Prema čl. 30. austrijskog MSchG – Markenschutzgesetz (zakona o zaštiti žigova), nositelj starijeg žiga ima pravo podnijeti zahtjev za brisanjem iz registra mlađeg žiga, ukoliko su oba žiga ista ili slična, kao i ukoliko postoji mogućnost zabune u prometu. Ukoliko nositelj starijeg žiga tolerira uporabu mlađeg žiga tijekom razdoblja od pet uzastopnih godina, u tom slučaju nema pravo zahtijevati njegovo brisanje.

<sup>20</sup> Vidi čl. 49. st. 4. ZOŽ-a.

Prema odredbi čl. 38. st. 2. ZOŽ-a iz 1999. godine predmetni postupak mogao se pokrenuti u svako doba, ali samo tijekom trajanja zaštite žiga. *A fortiori*, ne samo što se postupak poništenja morao pokrenuti unutar vremena trajanja zaštite žiga, nego se isti morao unutar istog vremena i okončati, odnosno za toga vremena trajanja rješenje se može proglašiti ništavim. To znači da kada žig prestane vrijediti *ex nunc* radi bilo kojeg razloga, prestaje ne samo mogućnost pokretanja postupka za proglašenje ništavim rješenja o njegovom priznanju, već se i eventualno započeti postupak proglašenja ništavim ne može više okončati proglašenjem rješenja ništavim nego se postupak obustavlja. Ovakvo rješenje može izazvati brojne praktične probleme, jer može značiti mogućnost manipulacije i izigravanja propisa uslijed dugotrajnosti postupka odnosno ostaviti bez sankcije dugotrajnu uporabu nezakonito stečenog žiga sa svim implikacijama u imovinskopravnoj sferi zainteresiranih strana.

Ipak ovakva odredba je sukladna prihvaćenom konceptu po kojem se postupak proglašenja rješenja ništavim vodi pretežito u javnom interesu, jer ne postoji više javni interes za poništavanjem žiga koji je prestao vrijediti. Ovim su zanemareni interesi zainteresiranih strana pogođenih uporabom takvog potencijalno nezakonito priznatog žiga. To je primjerice slučaj kada egzistira parnica radi povrede žiga u kojoj tužena strana kao inicijalno pitanje postavlja zakonitost stjecanja žiga, ali kako je isti žig u međuvremenu prestao vrijediti te više ne postoji mogućnost njegova poništenja, to sud više nije vezan za to prethodno pitanje, pa postoji vjerovatnost da tuženik bude osuđen na naknadu štete zbog povrede žiga, neovisno što bi isti uspio u postupku za poništenje da je moguće bilo pokrenuti odgovarajući postupak.<sup>21</sup> Kada je u pitanju prestanak jednog prava žiga, nije svejedno po kojemu je zakonskom onovu ovo pravo prestalo. Tako prestanak vrijednosti žiga iz čl. 46. ZOŽ-a ima učinak *ex nunc*, dok u slučaju poništaja žiga sukladno čl. 49. ZOŽ-a isto ima povratno djelovanje (*ex tunc*) odnosno smatra se da to pravo nije nikada ni postojalo. Pravne posljedice citiranih zakonskih propisa glede trećih osoba potpuno su različite. Tako primjerice prestanak prava na žig

---

<sup>21</sup> Stariji autori na ovim prostorima zastupali su stajalište da se poništenje prava industrijskog vlasništva može tražiti i poslije prestanka njegove važnosti (tako Mirković, 1938: 88). Autor tako u prilog svog stajališta navodi primjer spora u kojem se tuženik poslije prijema tužbe na odgovor, a prije održane usmene rasprave, odrekao svog prava na sporni žig, dok je tužitelj ustrajao u zahtjevu tražeći utvrđivanje sličnosti između žigova i poništenje žiga tuženika kao i da tuženik snosi pranične troškove. Iako je prvostupanijski organ utvrdio da je tuženik odricanjem od žiga prije usmene rasprave prešutno priznao osnovanost tužbenog zahtjeva, sud je u drugoj instanci našao da ovdje nije bilo mjesta rješavanju o poništenju žiga, koga se njegov nositelj još prije sporne rasprave odrekao, jer samo pravo žiga u vrijeme odluke nije ni postojalo, te da se moglo raspravljati samo zahtjev tužbe o naknadi parničnih troškova, bez upuštanja u rješavanje po glavnom tužbenom zahtjevu koji se samim prestankom prava žiga ugasio.

zbog odricanja ima karakter voljnog napuštanja takvog prava od strane njegovog nositelja, ali se nikako ne može takav prestanak tumačiti kao da žig do tada nije bio valjan i postojao kao privilegij njegovog nositelja. Prema tome logičnim se čini mogućnost nositelja takvog žiga da i po prestanku njegove vrijednosti u sporu pred nadležnim sudom traži eventualnu naknadu štete od one osobe koja mu je počinila štetu povredom žiga u vremenu trajanja njegove zaštite.

Ipak kod ovih pitanja moguća su dva rješenja. Po jednom stajalištu, nakon prestanka prava na žig odricanjem samog titulara prava nema mjesta rješavanju o poništenju žiga, pošto samo pravo žiga u vrijeme odlučivanja po prijedlogu za poništaj žiga nije ni postojalo. Po drugom stajalištu,<sup>22</sup> kojem se priklanjamo, smatra se da bi se pravo na žig i poslije prestanka njegove važnosti odricanjem od strane nositelja, moglo retroaktivno poništiti u postupku pred Zavodom, ako stranka za to ima interesa. Ovo se obrazlaže time da prestanak prava na žig zbog odricanja ima karakter voljnog napuštanja takvog prava od strane njegova nositelja, ali se takav prestanak ne može tumačiti tako kao da to pravo do tada nije bilo važeće i egzistiralo u pravnom prometu kao isključiva privilegija njegovog nositelja.

Kako se u slučaju poništenja žiga smatra da isto ima retroaktivno djelovanje, raniji nositelj žiga ne bi više mogao tražiti nikakva prava u svezi sa pravom na taj žig, pa ni za razdoblje u kojemu je zaštita žiga formalno postojala i važila. Stoga nam se čini oportunistički nastaviti sa postupkom poništenja na zahtjev predlagatelja i onda kada se nositelj žiga prethodno odrekne tog prava.

Međutim u slučaju proglašenja ništavim žiga smatra se pravo na žig kao ništavo odnosno kao da nije nikada ni postojalo uslijed retroaktivnog djelovanja, te raniji nositelj ne bi mogao više isticati nikakva prava s tim u svezi, uključujući i razdoblje u kojemu je zaštita žiga formalno postojala. Stoga držimo da bi *de lege ferenda* u ZOŽ-u ovo pitanje trebalo urediti tako da se vremenski ne limitira pravo zainteresirane stranke na pokretanje postupka za ništavost žiga.

### **3.3. Aktivna legitimacija za podnošenje prijedloga za proglašavanje ništavim**

Ako žig nije registriran u skladu s odredbama iz čl. 3. st. 1. i čl. 5. st. 1. ZOŽ-a, postupak za proglašavanje žiga ništavim može biti pokrenut po službenoj dužnosti, na zahtjev državnoga odvjetnika ili na zahtjev zainteresirane osobe.

---

<sup>22</sup> Za stariju praksu *ibid.*, str. 88.

Aktivna legitimacija za traženje poništenja žiga je u usporedbi sa starijim legislativnim rješenjima na ovim prostorima (Šuman, 1931: 44) znatno proširena, pri čemu se ova mogućnost obrazlaže javnim interesom radi pravilne i lojalne uporabe žiga u gospodarskom prometu, ali je ipak uža u odnosu na Zakon o robnim i uslužnim žigovima iz 1961. godine.

Stoga bi se moglo zaključiti da zbog apsolutnih smetnji, odnosno relativnih smetnji, pa tako i za sličnost žiga sa ranijim žigom registriranim za istu ili sličnu vrstu robe ili usluga, može postupak pokrenuti svaka zainteresirana osoba. Kako je to u ZOŽ-u naznačeno, tumačimo da stranka mora obrazložiti i dokazati pravni interes za pokretanje ovog postupka čime se sužava ranija *actio popularis*. To znači da predlagatelj mora dokazati da se konačno rješenje ovog postupka za proglašenje ništavim može reflektirati u određenoj sferi njegovih prava odnosno da će to za njega predstavljati ostvarenje određene pravne koristi koju bez poništenja ne bi mogao inače ostvariti.

Najčešći slučaj postojanja pravnog interesa ogleda se u očuvanju, osiguranju ili obrani prava na slobodno korištenje žiga, odnosno predlagatelj je u većini slučajeva već uključen u određeni spor i to pretežito u svojstvu tuženika, ili je izvjesno da će biti tužen zbog povrede žiga. U slučaju da se poništenje traži radi povrede relativnih zabrana kada zaštićeni znak predstavlja lik ili ime neke osobe, postupak poništenja može pokrenuti ovlaštenik tog osobnog prava kao neposredno zainteresirana osoba, ali uz napomenu da isti može dati odobrenje za korištenje takvog žiga. Nadalje, čl. 49. st. 2. ZOŽ-a određuje da se postupak poništenja žiga iz svih mogućih razloga može pokrenuti po službenoj dužnosti (*ex officio*) ili na prijedlog državnog odvjetnika koji ne treba dokazivati postojanje pravnog interesa jer ga zakon direktno ovlašćuje na poduzimanje radnji glede iniciranja postupka proglašenja ništavim. Zakonodavac je utvrđujući ovaj krug ovlaštenika, polazio od općeg interesa da se iz pravnog prometa isključi znak razlikovanja stečen *contra legem*. Međutim i ovakva odredba nije precizno uređena jer se ne određuje kada se postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti<sup>23</sup> a kada po državnom odvjetniku.<sup>24</sup> Naime držimo da bi omogućavanje ovakvog neselektivnog

<sup>23</sup> Vidi na primjer za stariju praksu rješenje Patentnog zavoda br. Ž-37/79 u odnosu na poništaj žiga br. 27069.

<sup>24</sup> ZOŽ je posebno ovlastio državnog odvjetnika kao ovlaštenika za pokretanje postupka poništenja žiga, što pogotovo provocira praktično pitanje može li ovaj tražiti poništaj prava na žig koji predstavlja lik ili ime istaknutog živog javnog djelatnika ili povijesne osobe, kada je žig zaštićen po pristanku žive osobe ili bliskih srodnika umrle osobe. Ako se pođe od pretpostavke da odredbe čl. 5. i 6. ZOŽ-a predstavljaju *lex generalis* u odnosu na odredbu čl. 49. ZOŽ-a koja regulira poništenje prava na žig te predstavlja *lex specialis*, onda bi trebalo zaključiti da državni odvjetnik ima pravo intervencije pokretanjem postupka poništenja žiga neovisno je li titular spornog žiga dobio prethodnu suglasnost za korištenje lika ili imena neke osobe kao njegova

pokretanja postupka poništenja žiga u svim slučajevima bilo protivno samoj prirodi i funkciji žiga odnosno dovelo do sukoba javnog i privatnog interesa, pa bi ovo pitanje trebalo detaljno i neupitno regulirati.

Zbog nepostojanja pravnog interesa prijedlog za pokretanje postupka za proglašavanje ništavim žiga ne može podnijeti nositelj toga žiga.

Eventualni izostanak pravnog interesa kod određene osobe kao razlog koji istu onemogućava da neposredno pokrene ovaj postupak, ipak ne predstavlja konačni izostanak zaštite kraj činjenice što je Zavod ovlašten pokrenuti samostalno postupak. Prema tome svaki prijedlog osobe koja ne može dokazati svoj pravni interes u ovoj stvari, predstavlja Zavodu izvor informacija o razlozima ništavosti određenog žiga, pa će isti ukoliko ih ocijeni ozbiljnima sam pokrenuti postupak. Također to ne znači da zainteresirana osoba koja bi mogla sama pokrenuti postupak to mora i učiniti, naime ona se može isključivo odlučiti da Zavodu dade samo podatke kojima raspolaze o spornosti priznanja određenog žiga, što onda predstavlja činjenični temelj na osnovi kojeg Zavod može pokrenuti postupak.

Isto vrijedi i za odnos zainteresirane strane i državnog odvjetnika, pri čemu je zakon direktno ovlastio državnog odvjetnika da kao eksponent javnih interesa intervenira i pokrene postupak kada ima saznanja da nisu pravilno primijenjeni prisilni pravni propisi.

Često se u sporovima povodom povrede žiga postavlja pitanje da li sud u slučaju određenog prijepora mora prekinuti postupak i pokrenuti po službenoj dužnosti postupak poništavanja žiga. Držimo da o tome u smislu postojećih propisa sud ne može odlučivati, već je na sudu da primjenjuje zaštitu koja se daje nositelju žiga, jer to je isključivo ovlaštenje Zavoda bilo po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane osobe odnosno državnog odvjetnika, kako se to i navodi u odredbi čl. 49. st. 1. ZOŽ-a (Krnet, 1994: 240).<sup>25</sup> Na zahtjev suda ili neke od stranaka u postupku zbog povrede žiga Zavod odnosno Žalbeno vijeće će odmah uzeti u rad zahtjev za proglašenjem ništavim rješenja o registraciji žiga koji je podnesen prije ili u tijeku parnice i žurno po njemu postupati. Sud će obzirom na okolnosti slučaja odlučiti hoće li odrediti prekid postupka do konačne odluke o zahtjevu za proglašenje

---

žiga. Inozemna praksa često je u svojim rješidbama zabranjivala korištenje imena čuvenih ljudi u žigovima (npr. u austrijskoj pokrajini Salzburg zabranjena je upotreba riječi »Mozart« kao žiga, Ost. P.A.GRUR Ausl. 1957, S. 101), međutim postoji i brojna suprotna rješenja (npr. »Kopernik«, »President Poincare« i sl.).

<sup>25</sup> Drugačije je kod žiga Zajednice koji se može oglasiti ništavim i odlukom suda na osnovi protutužbe u postupku zbog povrede prava na žig (Uredba br. 207/2009 o žigu Zajednice; OJ L 78, 24. 3. 2009, str. 1–42; dalje: Uredba 207/2009).

ništavim rješenja o registraciji žiga (čl. 79e. st. 3. ZOŽ-a). Ukoliko do poništenja rješenja o priznanju spornog žiga dođe poslije pravomoćnosti presude kojom se rješavalo pitanje zaštite istog žiga, strana koja ima pravni interes može zatražiti ponavljanje sudskog postupka, ali do tada, imajući na umu da se ne mora usvojiti prijedlog za poništenje žiga, isti žig uživa zaštitu prema odredbama ZOŽ-a.<sup>26</sup>

Kako su razlozi za ništavost žiga predviđeni i u čl. 6. ZOŽ-a, ovdje je krug podnositelja zahtjeva za proglašenje žiga ništavim određen uže nego u odnosu na razloge iz čl. 5. ZOŽ-a. Na temelju razloga iz čl. 6. ZOŽ-a, koji se primjenjuje i na postupak proglašavanja žiga ništavim, postupak za proglašavanje žiga ništavim može se pokrenuti:

- u odnosu na čl. 6. st. 1. i 3. ZOŽ-a na zahtjev nositelja ranijega žiga i stjecatelja licencije;
- na zahtjev nositelja nekoga od prava iz čl. 6. st. 4. ZOŽ-a;
- na zahtjev osobe koja je imala tvrtku u smislu čl. 6. st. 6. ZOŽ-a,
- na zahtjev nositelja ranijega žiga iz čl. 6. st. 7. ZOŽ-a,
- na zahtjev nositelja ranijeg žiga iz čl. 6. st. 8. ZOŽ-a.<sup>27</sup>

Prema noveli ZOŽ-a iz 2009. godine (čl. 49. st. 3.), postupak za proglašenje ništavim može se pokrenuti na zahtjev zainteresirane osobe i u slučaju kada je nositelj žiga čije se proglašenje ništavim zahtijeva u trenutku podnošenja prijave za registraciju tog žiga postupao u zloj vjeri. Ova dopuna implementirana je u postupku harmonizacije hrvatskog žigovnog prava s odredbama Uredbe o žigu Zajednice. Naime, po uzoru na odredbe Uredbe 207/2009, na temelju ovog razloga nije moguće temeljiti prigovor na prijavu žiga, nego isključivo tražiti proglašenje registracije takvog žiga ništavom. U europskoj Direktivi 2008/95/EZ kojom se usuglašavaju propisi država članica o žigovima, zla vjera predviđena je kao fakultativni razlog kojeg države članice mogu ali i ne moraju predvidjeti kao relativni razlog za odbijanje registracije žiga. Međutim, sve države članice ovaj su razlog predvidjele kao

---

<sup>26</sup> Vidi analogno za patente odluku Visokog trgovačkog suda RH, br. Pž-1894/98, od 12. siječnja 1999. godine, »Informatork«, br. 4695, od 6. ožuljka 1999.

<sup>27</sup> Vidi čl. 49. st. 2. ZOŽ-a. Ovdje treba upozoriti da je zakonodavac bio nedosljedan u noveli ZOŽ-a iz 2007. jer je brisao odredbe izvornih čl. 39. st. 4. i 5. ZOŽ-a, ali nije korigirao odredbu čl. 49. st. 2. tč. 1. ZOŽ-a, u kojoj se aktivna legitimacija daje i stjecatelju licencije u smislu odredbi čl. 39. st. 4. i 5. koje su brisane. Postavlja se pitanje da li u smislu novele ZOŽ-a iz 2007. aktivna legitimacija za poništenje žiga i dalje pripada stjecatelju licencije. Na ovo pitanje očekujući odgovor prakse ponudit ćemo pozitivan odgovor jer držimo da stjecatelj licencije ne bi smio ostati izvan kruga ovlaštenika koji mogu zahtijevati proglašenje žiga ništavim, posebice u odnosu na razloge iz čl. 6. st. 1. i 3. ZOŽ-a. U čl. 49. st. 3. u svezi čl. 6. st. 8. ZOŽ-a, sukladno čl. 6. septies Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva i Uredbi 207/2009, predviđen je agentov žig kao razlog za prigovor i proglašenje ništavom registracije žiga.



jedan od razloga za odbijanje registracije, tako da se ukazala potreba u hrvatsko žigovno pravo ugraditi i ovaj razlog za poništenje (Manigodić, Manigodić, 2004: 20).

Ako je nositelj prava iz čl. 49. st. 2. ZOŽ-a ranije već podnio zahtjev za proglašavanje žiga ništavim, ne može podnijeti novi zahtjev za proglašavanje žiga ništavim na temelju nekoga drugog od spomenutih prava na koje se mogao pozvati u prvom zahtjevu.

### **3.4. Postupak proglašavanja žiga ništavim**

Postupak proglašenja ništavim žiga pokreće se pisanim prijedlogom u dovoljnom broju primjeraka<sup>28</sup> koji se podnosi Zavodu, sukladno čl. 49. st. 8. ZOŽ-a<sup>29</sup> i 25. Pravilnika o žigu.

Ako je na datum podnošenja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim protiv ranijega žiga, na kojemu se temelji zahtjev, u tijeku postupak opoziva ili postupak proglašavanja žiga ništavim, Zavod će zastati s postupkom do pravomoćnosti rješenja iz ranije pokrenutih postupaka opoziva ili proglašavanja žiga ništavim.<sup>30</sup>

Zahtjev za proglašavanje žiga ništavim mora sadržavati:

- broj registracije žiga u odnosu na koji se podnosi zahtjev;
- ime i adresu nositelja žiga u odnosu na koji se podnosi zahtjev;
- ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s čl. 32. Pravilnika o žigu;
- ime i adresu zastupnika, u skladu s čl. 32. Pravilnika o žigu, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika;
- popis proizvoda ili usluga u odnosu na koje se podnosi zahtjev;
- zakonski temelj za proglašavanje žiga ništavim;
- dokaze o zakonskom temelju za proglašavanje žiga ništavim;
- razloge zbog kojih se podnosi zahtjev;
- ako je podnositelj zahtjeva stjecatelj licencijske, dokaze da je stekao pravo podnijeti zahtjev u skladu s čl. 39. st. 4. ili 5. ZOŽ-a;

---

<sup>28</sup> O tome izričita odredba sadržana je u čl. 25. st. 2. Pravilnika o žigu (»Narodne novine«, br. 117/2007 I 66/2011; dalje: Pravilnik o žigu), što je novina u odnosu na raniji Pravilnik o žigu iz 2004 (»Narodne novine«, br. 72/2004), koji je uređivao ovu materiju i gdje te izričite odredbe nije bilo pa je prijedlog bio uredan i ako se podnio u samo jednom primjerku. I tada smo smatrali da treba podnijeti prijedlog u najmanje dva primjerka, jer bi jedan primjerak morao biti dostavljen nositelju žiga prema osporavanom rješenju o priznanju žiga.

<sup>29</sup> Zahtjev za proglašavanje žiga ništavim mora biti podnesen pod uvjetima i na način koji su propisani Pravilnikom o žigu.

<sup>30</sup> Vidi čl. 49. st. 7. ZOŽ-a.



- dokaz da raniji žig udovoljava uvjetima o uporabi iz čl. 13. st. 2. do 4. ZOŽ-a, ako se zahtjev podnosi na temelju čl. 6. st. 1., 3. i 7. ZOŽ-a;
- potpis ili pečat podnositelja zahtjeva ili potpis ili pečat njegova zastupnika.
- dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova.<sup>31</sup>

Sukladno odredbi čl. 49. st. 1. ZOŽ-a uz prijedlog za proglašavanje ništavim žiga, podnose se potrebni dokazi, a posebice oni koji dokazuju postojanje pravnog interesa na strani zainteresirane osobe. Teret dokazivanja je dakle na strani pokretača ovog postupka odnosno predlagatelja poništenja.

Prijedlog može sadržavati isključivo jedan zahtjev, odnosno prijedlog se može odnositi samo na jedan žig. Dakle, za svaki žig u odnosu na koji se podnosi zahtjev za proglašavanje žiga ništavim, sukladno odredbi čl. 26. st. 1. Pravilnika o žigu mora se podnijeti poseban zahtjev. To ne znači da se rješenje ne može napadati iz više razloga, primjerice ukoliko se radi o sličnosti znakova mogu žigu biti suprotstavljena dva ili više analoga.

Ako se zahtjev za proglašavanje žiga ništavim temelji na čl. 6. st. 6. ZOŽ-a, podnositelj zahtjeva mora:

- dokazati da je tvrtka upisana u sudski registar prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga u odnosu na koju se podnosi zahtjev ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma prava prvenstva zatraženog u zahtjevu;
- dokazati da proizvodi proizvode ili pruža usluge u odnosu na koje se podnosi zahtjev.<sup>32</sup>

Po ZOŽ-u iz 1999. godine ukoliko prijedlog na naznačeni način nije sastavljen, novi propisi ne odgovaraju izričito na pitanje da li se podnositelju prijedloga dostavlja poziv da uredi prijedlog u određenom roku odnosno da li se prijedlog dostavlja nositelju spornog žiga na odgovor. Odgovor na ta pitanja trebalo je tražiti u odredbi čl. 43. ZOŽ-a 1999. u kojem je osigurana supsidijarna primjena ZUP-a za pojedina pitanja koja nisu uređena ZOŽ-om ali i iz njega izvedenim podzakonskim aktima. Stoga je i za važenja ZOŽ-a iz 1999. godine. Zavod pozivao podnositelja prijedloga da ga uredi odnosno otkloni uočene formalne nedostatke podneska i odredio rok do kojega je dužan to učiniti, te ujedno upozorio podnositelja na pravne posljedice, ako nedostaci u određenom roku ne budu uklonjeni. Zavod može uredan

---

<sup>31</sup> I ovdje treba ukazati na nelogičnost kada se predlagatelja obvezuje da uplati odnosno predujmi sve troškove postupka kao pretpostavku urednosti prijedloga, jer se troškovi postupka mogu utvrditi jedino u odluci Zavoda o prijedlogu kada i dospijevaju na plaćanje.

<sup>32</sup> Vidi čl. 26. st. 2. Pravilnika o žigu.

prijedlog dostaviti nositelju spornog žiga uz poziv da dostavi odgovor na prijedlog u određenom roku od dana primitka poziva, jer je po općim pravilima organ koji vodi postupak ovlašten pozivati sve osobe čija je nazočnost u postupku potrebna uz mogućnost da dadu iskaz pismeno ili usmeno na zapisnik.

ZOŽ u čl. 50. ipak detaljnije uređuje postupanje glede zahtjeva za proglašavanje nekog žiga ništavim. Zavod ispituje je li zahtjev za proglašavanje žiga ništavim podnesen u skladu s čl. 49. st. 2., 3., 4., 5., 6. i 8. ZOŽ-a. Ako zahtjev za proglašavanje žiga ništavim nije podnesen u skladu s čl. 49. st. 2., 4. i 6. ZOŽ-a, Zavod zaključkom odbacuje zahtjev. Kad zahtjev za proglašavanje žiga ništavim nije podnesen kako je propisano Pravilnikom o žigu, Zavod poziva podnositelja zahtjeva da u roku od 60 dana od dana primitka poziva uredi zahtjev. U slučaju da se podnositelj zahtjeva u propisanom roku ogluši na poziv i ne postupi prema pozivu Zavoda, te ne uredi zahtjev u smislu st. 3. čl. 50. ZOŽ-a, zahtjev se zaključkom odbacuje. Ako je udovoljeno uvjetima iz čl. 49. ZOŽ-a, Zavod obavješćuje nositelja osporavanoga žiga o pokrenutom postupku za proglašavanje žiga ništavim, dostavlja mu primjerak zahtjeva i poziva ga da se u roku od 60 dana od dana primitka obavijesti očituje na zahtjev. Ovi navedeni rokovi mogu se na poseban zahtjev produžiti najviše za 60 dana (Zlatović, 2008: 605).

Ako se nositelj osporavanoga žiga ne očituje na zahtjev za proglašavanje žiga ništavim u propisanom roku, žig se proglašava ništavim za one proizvode ili usluge u odnosu na koje je postupak pokrenut. U smislu utvrđivanja svih relevantnih činjenica i donošenja ispravne odluke, ako to ocijeni potrebnim, Zavod može u postupku povodom zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim odrediti usmenu raspravu.

Sam postupak radi poništaja rješenja smatramo dvostranačkim, odnosno u ovom postupku mogu sudjelovati samo dvije stranke, nositelji suprotnih pravnih interesa, subjekti među kojima postoji prijepor u pogledu važenja i pravilne registracije određenog žiga odnosno njegove kolizije sa drugim znakom, pa radi pravne sigurnosti u svakom slučaju treba uključiti u postupak nositelja žiga za koji se proglašavanje ništavim traži. Stranke, sukladno općim pravilima upravnog postupka i praksi Zavoda, iznose svoje zahtjeve, navode i prijedloge, predlažu dokaze i razmjenjuju putem Zavoda podneske koji se tiču same pravne stvari.

Ako se nositelj osporavanoga žiga očituje na zahtjev za proglašavanje žiga ništavim u propisanome roku, Zavod ispituje opravdanost razloga navedenih u zahtjevu. Kad žig nije registriran u skladu s odredbama iz čl. 3. st. 1. i čl. 5. st. 1. ZOŽ-a, žig će biti proglašen ništavim samo ako razlozi za proglašavanje

žiga ništavim još uvijek postoje u trenutku donošenja rješenja o proglašavanju žiga ništavim. U slučaju kad žig nije registriran u skladu s odredbama iz čl. 5. st. 1. tč. 2., 3. ili 4. ZOŽ-a, neće biti proglašen ništavim ako nositelj žiga dokaže da je žig nakon registracije i slijedom njegove uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran. Žig ne može biti proglašen ništavim ako je nositelj prava iz čl. 49. st. 2. ZOŽ-a dao izričit pristanak na registraciju toga žiga prije podnošenja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim.

Nadalje, žig ne može biti proglašen ništavim iz razloga što je u sukobu s ranijim žigom ako taj raniji žig ne udovoljava uvjetima o uporabi iz čl. 13. st. 2. do 4. ZOŽ-a, pod uvjetom da je taj raniji žig na datum podnošenja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim bio registriran najmanje pet godina. Ako je raniji žig rabljen samo u odnosu samo na dio proizvoda ili usluga za koje je registriran, za potrebe ispitivanja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim smatrat će se da je registriran samo za taj dio proizvoda ili usluga.

U postupku ispitivanja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim Zavod može pozivati stranke na podnošenje dodatnih dokaza, dokumentacije i očitovanja u roku od 60 dana od dana primitka poziva. Ovaj rok može se na poseban zahtjev produžiti najviše za 60 dana. Ako stranka ne odgovori na predmetni poziv a u propisanom roku, Zavod donosi odluku na temelju raspoloživih činjenica iz prethodno dostavljene dokumentacije.

Ako Zavod u postupku ispitivanja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim utvrdi da je zahtjev neutemeljen, zahtjev se odbija i o tome se dostavlja rješenje podnositelju zahtjeva i nositelju osporavanoga žiga. U slučaju kada Zavod u postupku ispitivanja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim utvrdi da je zahtjev utemeljen, žig se proglašava ništavim djelomično ili u cijelosti i o tome se dostavlja rješenje podnositelju zahtjeva i nositelju osporavanoga žiga.

Ukoliko nositelj spornog žiga dostavi obrazloženi odgovor sa navođenjem dokaza koji pobijaju tvrdnje iz prijedloga, Zavod može zakazati usmenu raspravu na koju će pozvati suprostavljene strane u skladu sa odredbama ZUP-a. Naime, u stvarima u kojima sudjeluju dvije ili više stranaka s protivnim interesima, a postupci radi proglašenja ništavim rješenja o priznanju žiga su zasigurno postupci *inter partes*, prema odredbi čl. 149. st. 1. t. 9. ranije važećog ZUP-a (isto i u novoj odredbi čl. 54. st. 1. novog Zakona o općem upravnom postupku od 27. ožujka 2009;<sup>33</sup> dalje: ZUP 2009), Zavod bi morao odrediti usmenu raspravu. Ipak, hrvatski ZOŽ u čl. 50. st. 8. ne

---

<sup>33</sup> »Narodne novine«, br. 47/2009. Ovaj Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2010.

propisuje obvezno sazivanje rasprave, nego tu mogućnost određuje fakultativno ovisno o diskrecijskoj ocjeni Zavoda.

Ako podnositelj prijedloga u tijeku postupka odustane od svog prijedloga, Zavod može analogijom iz čl. 49. st. 1. ZOŽ-a nastaviti postupak po službenoj dužnosti, bilo na vlastitu inicijativu ili na traženje nositelja prava na žig. Iako o ovome nema više izričite odredbe kao što je bio slučaj u ranijim propisima držimo to neupitnim s obzirom na oficijozna ovlaštenja Zavoda.

### **3.5. Rješenje kojim Zavod odlučuje u postupku proglašenja žiga ništavim**

Na temelju rezultata provedenog postupka Zavod (Verović, 2008: 78–108)<sup>34</sup> donosi rješenje kojim u cijelosti ili djelomično proglašava ništavim žig,<sup>35</sup> ili kojim odbija prijedlog kao neutemeljen. Ovo rješenje je prvostupanjsko i protiv njega se može pokrenuti žalbeni postupak.

Ako je postupak pokrenut *ex officio*, Zavod može, pored rješenja o proglašenju ništavim, donijeti i zaključak o obustavi postupka, ukoliko u tijeku postupka utvrdi da nema razloga za proglašavanje ništavim. Isti zaključak može se donijeti ako zainteresirana osoba ili državni odvjetnik kao podnositelji prijedloga odustanu od postupka, a sam Zavod ne nastavi postupak po službenoj dužnosti. Nezadovoljna stranka može protiv odluke Zavoda pokrenuti žalbeni postupak, dok je po ranijim propisima ZOŽ-a iz 1999. godine odluka Zavoda bila konačna odluka protiv koje se mogao pokrenuti jedino upravni spor pred Upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana

---

<sup>34</sup> Kod ZOŽ-a je isključivo Zavod nadležan u postupcima poništenja žiga. Kod Zakona o industrijskom dizajnu situacija nije tako razvidno uređena. Kraj isključive odredbe čl. 44. st.1. Zakona o industrijskom dizajnu prema kojoj Zavod vodi postupak radi proglašenja industrijskog dizajna ništavim, zbrku unosi čl. 56.b istog zakona kojim se određuje da u postupcima pokrenutim u svrhu zaštite industrijskog dizajna od povrede, tuženik može dokazivati da registrirani dizajn nije pravno valjan iz razloga navedenih u čl. 9. istog zakona. Na ovaj način ovlašćuje se i nadležni trgovački sud da donosi odluke glede valjanosti odnosno poništenja industrijskog dizajna. Neki autori smatraju da se tuženik u sporu radi povrede industrijskog dizajna u ovom slučaju mora služiti protutužbom radi utvrđenja ništavosti predmetnog prijepo rnog industrijskog dizajna.

<sup>35</sup> Primjerice navodimo rješenje 17544/79. Ž 159/71 od 7. svibnja 1979. godine kojim se proglašava ništavnim rješenje o priznavanju prava na žig »SCOVIL« br. 19405 od 12. ožujka 1971. godine jer je sličan žigu »SCOVINYL«, međunarodno registriranim dana 28. srpnja 1969. godine pod br. 366403 u korist »Web Chemische Werke Buna« za proizvode iz klase 1. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga u svehu registriranja žigova (1957). Za europsku praksu navodimo prema podacima Ureda za harmonizaciju unutarnjeg tržišta (OHIM) poništenje žigova »PURPLECARROT« i »BE NATURAL«.

primitka odluke.<sup>36</sup> Drugostupanjski postupak se vodi pred Žalbenim vijećem. Žalbena vijeća osnovana su kao neovisno tijelo za odlučivanje o žalbama protiv odluka Zavoda donesenih u prvom stupnju, a u skladu s odredbama članka 92. stavka 1. do 4. Zakona o patentu.<sup>37</sup> Sjedište Žalbenih vijeća je pri Zavodu, a u tijeku je i osnivanje nove ustrojbene jedinice Zavoda – Tajništva Žalbenih vijeća, predviđene čl. 42. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo,<sup>38</sup> koje će obavljati uredske i druge administrativne poslove za Žalbena vijeća. Zanimljivo je da ZOŽ ostavlja mogućnost da u radu žalbenih vijeća kao članovi sudjeluju i osobe koje su djelatnici Zavoda, dakle osobe koje sudjeluju u prvostupanjskom postupku, što je obrazloženo nedostatkom educiranih stručnjaka u ovom užem pravnom području, koje obrazloženje je teško prihvatiti. Držimo da je sastav Žalbenih vijeća trebao biti uređen tako da ne dovodi ni najmanje u upit rad drugostupanjskog tijela, te da su žalbena vijeća trebala biti sastavljena od članova koji nisu djelatnici Zavoda, niti s tom institucijom na bilo koji način direktno povezani.

Zakonom o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva<sup>39</sup> u čl. 3. propisano je da se zastupanjem pred Zavodom mogu baviti osobe upisane u odgovarajući Registar zastupnika koji vodi Zavod te odvjetnici/odvjetnička društva upisani u imenik odvjetnika/odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore.

Odredba čl. 58 ranijeg ZUP-a predviđala je da punomoćnik u upravnim postupcima, pa tako i postupcima zaštite industrijskog vlasništva, može biti i svaka osoba koja je potpuno poslovno sposobna, osim osobe koja se bavi nadriparstvom. Ova odredba zadržana je i u čl. 36. st. 1. novog ZUP-a 2009, kojeg je Hrvatski sabor usvojio dana 27. ožujka 2009. godine i koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine.

---

<sup>36</sup> Vidi presudu bivšeg Saveznog suda Us. 33/81 od 15. travnja 1981. godine kojom je odbijena tužba britanske tvrtke »Boots Company LTD« da se poništi žig »FRIBON« registriran u korist »PLIVA« Zagreb, jer je nađeno da sa stajališta prosječnog potrošača isti nije sličan znaku »FROBEN« čije je pravo prvenstva i međunarodna zaštita ustanovljena ranije nego što je to slučaj sa zaštitom znaka domaćeg proizvođača, odnosno presudu bivšeg Saveznog vrhovnog suda br. U-925/55 od 30. 10. 1955. godine kojom je odbijena tužba za poništenje znaka jer je zauzeto gledište da u odnosu znakova »EPHETUSSIN« i »EPHEDROTUSSIN« ne postoji opasnost od zamjene i pored ortografske i fonetske sličnosti, jer prema važećim propisima oba lijeka mogu se uzeti samo uz liječnički recept, pa kod istih kao stručnjaka za tu vrstu proizvoda ne bi moglo doći do zabune.

<sup>37</sup> »Narodne novine«, br. 173/2003, 87/2005, 76/2007 i 30/2009.

<sup>38</sup> »Narodne novine«, br. 30/2008.

<sup>39</sup> »Narodne novine«, br. 54/05.

Zavod se radi razrješavanja pitanja tumačenja primjene citiranog čl. 58 ZUP-a iz 1991. godine obratio Hrvatskoj odvjetničkoj komori radi mišljenja kojeg se obvezao držati. Prema mišljenju Hrvatske odvjetničke komore br. 4487/08, od 23. lipnja 2008. godine, svatko tko se pojavljuje kao punomoćnik u postupku registracije nekog prava industrijskog vlasništva u više od jednog predmeta, a da ne ispunjava tražene uvjete glede zastupanja po posebnim propisima, čini kazneno djelo nadripisarstva.

Proglašavanje ništavim podrazumijeva da se poništavaju sva prava koja je nositelj žiga stekao osporavanim rješenjem. Raniji propisi, odnosno odredba čl. 38. ZOŽ-a 1999. godine regulirala je ovu problematiku na način da se uređivalo proglašenje rješenja ništavim bez posebnih naznaka da li se to moglo učiniti isključivo u cijelosti ili je izuzetno moguće i proglašenje rješenja djelomično ništavim. To bi govorilo u prilog strogom tumačenju da se poništava cjelovito rješenje. Držimo nespornim da i kraj ovakove zakonske odredbe i do 2003. godine moglo biti djelomičnog proglašavanja ništavim ukoliko je u pitanju ograničenje žiga na određenu vrstu ili grupu robe. Novi ZOŽ iz 2003. godine je izričit i omogućava i djelomično proglašenje žiga ništavim.

Međutim pitanje o djelomičnom poništenju postavlja se u drugoj situaciji. Naime, dosta često se dešava da se u postupcima za poništenje žiga ukazuje na to, da je napadnuti žig u nekom svom elementu ili u nekoj svojoj karakteristici nepodesan za zaštitu, bilo zato jer taj element uopće ne može biti predmet zaštite žiga, bilo stoga jer je u tom dijelu identičan ili sličan drugom žigu. Tako je u čl. 5. st. 1. tč. 3. ZOŽ-a, među ostalim apsolutnim razlozima za odbijanje registracije, navedeno da se ne mogu zaštititi kao žigovi znaci koji se sastoje isključivo od oznake ili podataka koji u prometu služe za označavanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla, vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga ili za označavanje nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga. Težište ove odredbe leži u riječi »isključivo«. Kako se ne može zaštititi žig, koji se sastoji isključivo iz primjerice mjesta proizvodnje ili iz vrste robe,<sup>40</sup> onda slijedi *a*

---

<sup>40</sup> Tako primjerice može biti žig koji se sastoji iz raznih ornamenata, a unutar tih elemenata postoje tiskane riječi »NIVEA« i »BODY CREAM«. Jasno je da je riječ »BODY CREAM« oznaka vrste robe, i žig koji bi se sastojao isključivo iz te oznake, ne bi se mogao zaštititi, odnosno kad je već priznat rješenje o priznanju bi se moglo proglasiti ništavim. Ali u kombinaciji sa drugom riječi i ornamentima taj žig je u svemu podoban za zaštitu i ne bi se mogao tražiti poništaj zbog toga što je jedan od elemenata u tom žigu sam po sebi isključen od zaštite. Dakle tu zaista ne bi moglo da se predlaže djelomično proglašavanje ništavim u tom smislu da se iz kombiniranog žiga brišu riječi »BODY CREAM«. Utoliko je točno da ne može biti djelomičnog poništenja rješenja u svezi samo jednog elementa žiga.

*contrario* da se mogu zaštititi žigovi u kojima su ti elementi samo sastavni dijelovi jednog kombiniranog žiga (Čizmić, 1999: 284).

Kada je u pitanju mogućnost djelomičnog proglašenja ništavim zanimljiviji su drugi razlozi za isključenje od zaštite žiga i za traženje proglašenja ništavim i to oni opisani u čl. 5. st. 1. tč. 6., 8. i 10. i u čl. 6. st. 1. tč. 1. i st. 4. ZOŽ-a. Držimo kod ovih razloga otvorenim pitanjem ima li mogućnosti da se traži i postigne poništenje onoga dijela žiga koji vrijeda jedan od gore navedenih razloga. Po našem stajalištu nema propisa koji bi to izričito zabranjivali, a to više jer nema praktičnih razloga zbog čega bi takvo djelomično proglašenje ništavim bilo nemoguće. Zašto bi se cijelo rješenje o priznanju žiga poništilo, kad se isto može djelomično poništiti, kad se iz žiga može eliminirati onaj elemenat koji nije podoban za zaštitu, dok su svi ostali dijelovi kombinacije podobni za zaštitu? U prilog našeg mišljenja govore i razlozi pravne sigurnosti i ekonomičnosti, ali i zakonska rješenja iz čl. 51. st. 11. ZOŽ-a.

Prema doslovnom tumačenju ranijih zakonskih rješenja u ovom primjeru rješenje se u cijelosti poništavalo, a zainteresirani titular spornog žiga mogao je zatražiti novu zaštitu žiga, pri čemu gubi prioritet za cijeli svoj žig.<sup>41</sup>

U skladu sa načelom javnosti, rješenje kojim se proglašava žig ništavim upisat će se u odgovarajući žigovni registar koji se vodi kod Zavoda, kao i objaviti u službenom glasilu Zavoda. Ovo stajalište se izvodi iz čl. 50. st. 13. ZOŽ-a i 16. st. 1. tč. 36. Pravilnika o žigu po kojima se upisuju u registar i objavljuju u službenom glasilu Zavoda podaci koji su bitni za pravni status nositelja žiga ili samog žiga te podaci o prestanku žiga, a neprijeporno je da proglašenje rješenja ništavim ima za posljedicu i prestanak vrijednosti žiga *ex tunc*.

Kako je predmet ove odluke proglašavanje ništavim žiga, postavlja se pitanje za koje je činjenično stanje vezan Zavod kod odluke, odnosno da li je meritorno ono stanje koje je postojalo u vrijeme donošenja rješenja o priznanju žiga ili se uzima u obzir i činjenični korpus s novotama do kojih je došlo nakon tog momenta pa sve do odluke Zavoda, odnosno u žalbenom postupku Žalbenog vijeća. S obzirom na prirodu ovog spora odnosno potrebu da se ispita da li su u vrijeme donošenja rješenja za registraciju žiga postojali razlozi za možebitno isključenje znaka od zaštite, možemo zaključiti da rješenje Zavoda u postupku proglašavanja ništavim žiga predstavlja odgovor na kvalificirani prijedlog ovlaštenog podnositelja da mu se pruži pravna zaštita određenog sadržaja s obzirom na stanje u času donošenja

---

<sup>41</sup> Ovakovo tumačenje posljedica je stare prakse koja potječe još iz vremena austrijske judikature iz 1899. i 1906. godine i npr. rješenja Odbora za osporavanje br. 18165 od 27. studenoga 1937. godine, a koja se monopolom savezne administracije bivše SFRJ zadržala i u suvremenim rješenjima.



napadanog rješenja o registraciji žiga. Ono se dakle temelji na sadržaju pravnih odnosa kakvi jesu u vrijeme registracije žiga, a ne kakvi su poslije toga ili kakvi mogu biti *pro futuro*. Pri tome uzimaju se u obzir sve činjenice koje su iznesene do donošenja konačnog rješenja, ali one moraju biti egzistentne u momentu registracije žiga.

### 3.6. Posljedice proglašavanja ništavim

Kad je žig proglašen ništavim, smatra se da su njegovi učinci ništavi od dana podnošenja prijave za registraciju žiga (čl. 51. st. 12. ZOŽ-a). Prema trećim osobama učinci ništavosti žiga reflektiraju se od upisa proglašenja ništavosti žiga u registar žigova.

Ako razlozi za odbijanje registracije žiga ili za opoziv žiga ili za proglašavanje žiga ništavim postoje u odnosu na samo neke proizvode ili usluge za koje je žig prijavljen ili registriran, odbijanje registracije ili opoziv ili proglašavanje žiga ništavim obuhvaća samo te proizvode ili usluge. Radi se o slučaju djelomičnog proglašavanja žiga ništavim sukladno čl. 52. ZOŽ-a.

ZOŽ je ipak nedovoljno određen kad su u pitanju posljedice i djelovanje samog poništenja rješenja o priznavanju prava na žig. Priznato pravo na žig prestaje i prije protoka rokova trajanja zaštite na temelju odgovarajuće odluke Zavoda, u slučajevima predviđenim zakonom, na dan određen tom odlukom odnosno *ex nunc*.

Za razliku od ovih prestanaka vrijednosti žiga, u pravilu ništavost bilo kojeg pojedinačnog pravnog akta znači ujedno da isti akt uopće ne proizvodi pravne učinke odnosno smatra se da nije nikad ni nastao. Drugim riječima, pravni poredak ignorira i ne priznaje pravne posljedice koje je do nastupa utvrđenja ništavosti proizveo ništav pravni akt. Kako trenutak utvrđenja ništavosti slijedi poslije određenog razdoblja u kojem je postojalo uvjerenje zainteresiranih strana o pravovaljanosti tog pravnog akta, redovito se smatra da utvrđenje ništavosti ima retroaktivno djelovanje.

Važno je elaborirati i tumačenje po kojem oglašavanje ništavim žiga ne bi trebalo imati retroaktivni učinak na pravomoćne sudske odluke u svezi povrede prava na žig iako ostaje mogućnost ponavljanja postupka, kao i na izvršene ugovore o prijenosu ili licenci žiga. Jasno samo za slučaj ako je tužitelj odnosno davatelj licence ili prenositelj bio savjesan odnosno ako nije postupao zlonamjerno ili s velikom nepažnjom odnosno ako nije svjesno postupao na štetu treće osobe.



Naime kako proglašavanje rješenja ništavim proizvodi retroaktivni učinak, moglo bi se zaključiti da bi i ugovori o raspolaganju žiga (Zlatović, 1998; Čizmić, 1999: 249) ili sudske presude u imovinskopravnim sporovima radi povrede žiga (Zlatović, 1996: 1357–1364), uslijed ništavosti rješenja o priznanju žiga, također morali biti poništeni. Kada bi se prihvatio ovakav zaključak, čini nam se da bi pravna sigurnost u pravnom i gospodarskom prometu bila u bitnome ugrožena, odnosno u znatnijoj mjeri nego kada bi se održali na vrijednosti neki ili svi učinci prometa žiga čije je rješenje o priznanju poništeno.

Kako nema u ZOŽ-u odredbe kojom bi ovo pitanje bilo uređeno na izričit način, ostaje da se isto razriješi složenim tumačenjem niza drugih propisa, posebice onih obveznopravne prirode koji reguliraju opća pravila obveznog prava, odgovornost za pravne nedostatke izvršenja dvostrano obveznih ugovora, ugovore o kupoprodaji i licenci i dr.

Bilo bi poželjno da ova materija bude eksplicitno zakonski tretirana, kako bi se izbjegle bilo kakve dvojbe i različita praksa, posebice jer o tome postoje odgovarajuća usporednopravna rješenja (Marković, 1997: 259). *De lege ferenda* zakonodavac bi trebao zaštititi sudske odluke i ugovore o raspolaganju žiga od povratnog djelovanja ništavosti rješenja o priznanju žiga koji je bio predmetom parnice ili transfera. Kod toga bi zaštita ugovora bila uvjetovana time da je odnosni ugovor izvršen do trenutka proglašavanja ništavim rješenja o priznanju predmetnog žiga, a ako ugovor u cijelosti nije izvršen trebalo bi se štititi samo u izvršenom dijelu ugovora. *Ratio* ovakve odredbe bila bi zaštita davatelja licence ili prenositelja žiga od obveze povrata primljene naknade za vrijeme korištenja raspolaganog prava do proglašavanja ništavosti rješenja. Međutim i ovdje, kao i kod sudskih odluka, dodatni korektiv bi bila savjesnost nositelja prava koji se pojavljuje u ulozi prenositelja prava ili davatelja licence odnosno tužitelja u sudskom sporu. Naime ništavost rješenja ne bi imala povratni učinak ako bi ove osobe dokazale da do zaključenja glavne rasprave u parnici radi zaštite žiga,<sup>42</sup> odnosno do zaključenja ugovora nisu znale niti su mogle znati o postojanju razloga za ništavost rješenja o žigu. Ovo se odnosi i na moguće slučajeve daljnjeg raspolaganja prije poništenja, primjerice kod podlicence i višestrukog prijenosa.

Prema ranije važećem čl. 112. ZIV-a kolektivni žig bilo je moguće poništiti ako se isti koristi protivno općem aktu o kolektivnom žigu čime se nanosi šteta nositelju žiga i interesima poduzeću radi posebne prirode i funkcije kolektivnog žiga. U tom slučaju žig se poništava zbog nepravilne uporabe a

---

<sup>42</sup> Ovaj vremenski graničnik se smatra krajnjim rokom, jer do tada tužitelj može povući tužbu ili se odreći tužbenog zahtjeva (usp. Triva, Belajec, Dika1986: 345 –346).

ne zbog toga što se njegovo priznanje nije smjelo dozvoliti radi razloga koji su postojali u vrijeme prijave odnosno upisa prava na žig (Čizmić, 1995: 655–661). ZOŽ u čl. 57. također propisuje da ugovor o zajedničkom žigu mora, uz ostalo, sadržavati i uvjete koji određuju takvu uporabu i odredbe koje se odnose na povredu prava u slučaju zlouporabe zajedničkog žiga ili kršenja odredaba ugovora, čime se razlozi eventualnog prestanka ovog žiga određuju autonomnim aktima zainteresiranih strana. Međutim po sistematici važećeg ZOŽ-a rabljenje zajedničkog žiga protivno ugovoru o zajedničkom žigu sada predstavlja razlog za prestanak vrijednosti žiga sa učinkom samo za budućnost, a ne više razlogom za poništaj tog žiga sa retroaktivnim učinkom. Odluka Zavoda o proglašenju žiga ništavim, nema značenje prethodnog pitanja u parničnom postupku radi povrede žiga.<sup>43</sup>

### **3.7. Posebno o ništavosti rješenja o priznanju žiga u pravu industrijskog vlasništva Bosne i Hercegovine**

#### **3.7.1. Ranije zakonodavno stanje**

I u pravu industrijskog vlasništva Bosne i Hercegovine (Mešević, 2008: 546) kao jedan od načina prestanka prava na žig, i to s učinkom *ex tunc*, predviđeno je bilo oglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga, odnosno međunarodne registracije, i to u ranijem zakonodavstvu sukladno odredbi čl. 94. Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini<sup>44</sup> (dalje: ZIV BiH).

Rješenje o priznanju žiga, odnosno međunarodna registracije žiga s učinkom na Bosnu i Hercegovinu Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (dalje: Institut) moglo se prema čl. 94. st. 1. oglasiti ništavnim, u cjelini ili samo za pojedine robe odnosno usluge, ako utvrdi da u vrijeme donošenja rješenja odnosno međunarodnog registrovanja nisu bili ispunjeni uvjeti za priznanje žiga predviđeni čl. 69., 70. i 72. ZIV BiH (Marković, 2007: 157).

Nadalje, rješenje o priznanju žiga, odnosno međunarodna registracija s učinkom na Bosnu i Hercegovinu Institut je mogao oglasiti ništavnim, u cjelini ili za pojedine robe odnosno usluge, ako je žig nakon donošenja rješenja o priznanju stekao obilježja generične oznake.

---

<sup>43</sup> Odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, br. Pž-1795/04, od 16. siječnja 2007. godine, Informativnik, Novi informativnik, Zagreb, br. 5612, od 19. prosinca 2007. godine, str. 4.

<sup>44</sup> »Službeni glasnik BiH«, br. 3/02.

U skladu s odredbom čl. 95. st. 1. ZIV BiH rješenje o priznanju žiga, odnosno međunarodna registracija s učinkom na Bosnu i Hercegovinu, mogli su se oglašiti ništavnim za svo vrijeme trajanja zaštite, po službenoj dužnosti, na zahtjev zainteresirane osobe ili na zahtjev javnog pravobranitelja.

Izuzetno, zahtjev za oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju žiga, odnosno međunarodne registracije s učinkom na Bosnu i Hercegovinu, na temelju čl. 72. st. 1. tč. k) i h) ZIV BiH, mogao je podnijeti samo nositelj prava na ranije registrirani žig ili osoba koje on ovlasti, osim ako se u roku od pet godina prije podnošenja zahtjeva za oglašavanje ništavnim nije protivio upotrebi kasnije registriranog žiga, čiji je podnositelj prijave bio savjestan.

Uz zahtjev za oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju žiga, odnosno međunarodne registracije žiga s učinkom na Bosnu i Hercegovinu morali su se podnijeti odgovarajući dokazi. Postupak za oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju žiga pobliže je bio uređen provedbenim propisom, odnosno Pravilnikom o žigu.<sup>45</sup>

Ako podnositelj zahtjeva za oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju žiga, odnosno međunarodne registracije s učinkom na Bosnu i Hercegovinu u tijeku postupka odustane od zahtjeva, Institut je mogao nastaviti postupak po službenoj dužnosti ili na zahtjev nositelja tog prava.

Prema čl. 32. Pravilnika o žigu, uređuje se što treba sadržavati i kako se podnosi zahtjev za oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju žiga.<sup>46</sup> Postupak oglašavanja ništavnim rješenja o priznanju žiga odnosno međunarodne registracije s učinkom na Bosnu i Hercegovinu pokretao se pisanim zahtjevom u tri primjerka na obrascu Z-07, koji je sastavni dio Pravilnika o žigu.

Zahtjev je trebao sadržavati:

- broj žiga i datum upisa žiga u odgovarajući registar;
- potpune podatke o podnositelju zahtjeva (ime i adresa odnosno naziv i sjedište);
- potpune podatke o nositelju žiga, čije se oglašavanje ništavnim zahtjeva;
- podatke o zastupniku, ako se zahtjev podnosi preko zastupnika;
- razloge zbog kojih se zahtjeva oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju žiga odnosno međunarodne registracije;
- podatke o plaćenju taksu (pristojbi) i troškovima postupka za zahtjev;
- potpis ili pečat podnositelja zahtjeva.

<sup>45</sup> »Službeni glasnik«, br. IP-6509/02-01SŽ od 18. srpnja 2002. godine.

<sup>46</sup> Pravilnik dostupan na <http://www.ipr.gov.ba/iv/pravilnikivz.htm>.

Uz zahtjev se prilaže:

- uredna punomoć, ako se postupak pokreće preko zastupnika;
- dokaz odnosno dokazi kojima se potkrepljuju razlozi za oglašavanje ništavim rješenja, naznačeni u zahtjevu;
- izgled žiga čije se oglašavanje ništavim zahtjeva, u dva primjerka;
- dokaz o plaćenju taksi i posebnim troškovima postupka za zahtjev.

Ako zahtjev za oglašavanje ništavim rješenja nije sadržavao navedene podatke i priloge, Institut<sup>47</sup> je bio dužan pozvati podnositelja zahtjeva da u roku od 60 dana uredi zahtjev. Ukoliko podnositelj zahtjeva nije uredio zahtjev u propisanom roku Institut je zaključkom zahtjev odbacivao. Institut će uredan zahtjev dostaviti nositelju žiga i pozvati ga da se u roku od 60 dana izjasni o razlozima za oglašavanje ništavim rješenja. Također, Institut je mogao, ako smatra neophodnim, zakazati usmenu raspravu na koju će pozvati podnositelja zahtjeva i nosioca žiga. Na temelju rezultata provedenog postupka po zahtjevu za oglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga odnosno međunarodne registracije s učinkom na Bosnu i Hercegovinu, Institut je mogao donijeti rješenje o oglašavanju ništavim rješenja o priznanju žiga odnosno međunarodne registracije u cjelini ili djelimično, za određene robe odnosno usluge, ili rješenje o odbijanju zahtjeva za oglašavanje ništavim rješenja. Rješenje o oglašavanju ništavim rješenja o priznanju prava na žig se moralo upisati u odgovarajući registar, a u Službenom glasniku Instituta objavljivali su se podaci utvrđeni u čl. 30. tč. e) Pravilnika o žigu.

### 3.7.2. Stanje prema novom zakonodavstvu

Moderne tendencije u razvitku žigovnog prava, posebice na međunarodnoj razini, te u okviru Europske unije i WIPO-a, utjecale su na potrebu daljnjeg usklađivanja zakonodavstva u Bosni i Hercegovini glede prava intelektualnog vlasništva, što je rezultiralo donošenjem prvog posebnog Zakona o žigu iz 2010. godine<sup>48</sup> koji je regulirao materiju žigova na čitavom području Bosne i Hercegovine (Zlatović, 2011: 45) .

Zakon slijedi podzakonski akt i to Pravilnik o postupku za priznavanje žiga iz 2010. godine,<sup>49</sup> kojim se pobliže uređuju pojedina pitanja sadržana u Zakonu o žigu, u svezi s postupcima koji se vode pred Institutom.

<sup>47</sup> O Institutu detaljnije u Zakonu o osnivanju instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH«, br. 43/04). Sukladno čl. 3. st. 2. Zakona sjedište Instituta je u Mostaru.

<sup>48</sup> »Službeni glasnik BiH«, br. 53/10.

<sup>49</sup> »Službeni glasnik BiH«, br. 53/10.

Prema čl. 68. ZOŽ BiH rješenje o priznanju žiga može se proglasiti ništavim u cjelini ili samo za neku vrstu robe ili uslugu ako se utvrdi da u vrijeme registracije žiga nisu bili ispunjeni uslovi za priznanje žiga predviđeni zakonom. Rješenje o priznanju kolektivnog žiga ili žiga garancije (jamstveni žig) može se proglasiti ništavim i ako se utvrdi da opći akt o kolektivnom žigu ili opći akt o žigu garancije, odnosno njihove izmjene, nisu ispunjavali, odnosno ne ispunjavaju uvjete iz čl. 30. ZOŽ BiH, odnosno da li je sukladan moralu i javnom poretku.

Postupak za proglašenje rješenja o priznanju žiga ništavim može se pokrenuti po službenoj dužnosti ili po prijedlogu zainteresirane osobe ili pravobranioca BiH ili ombudsmena BiH za sve vrijeme trajanja žiga. Izuzetno, prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim na osnovu čl. 7. st. 1. ZOŽ BiH (koji regulira relativne razloge za odbijanje prijave žiga) može podnijeti samo nositelj starijeg prava ili osoba koju on ovlasti, osim ako je tijekom pet uzastopnih godina prije podnošenja prijedloga znao za korištenje kasnijeg žiga čiji je nositelj bio savjestan i nije se protivio korištenju kasnijeg žiga. Ako je izjavljen prigovor na podnesenu prijavu žiga iz razloga propisanih u čl. 7. st. 1. ZOŽ BiH, pa je rješenje o odbijanju prigovora konačno, prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga ista osoba ne može podnijeti iz istih razloga koji su navedeni u odbijenom prigovoru, osim ako podnositelj prijedloga ne dostavi nove dokaze koji bi sami ili u vezi s već upotrijebljenim dokazima mogli dovesti do drugačijeg rješenja u postupku po prigovoru.

Rješenje o priznanju žiga ne može se proglasiti ništavim na osnovu čl. 7. st. 1. tč. a), b) i c) ZOŽ BiH ako raniji žig bez opravdanog razloga nije korišten u BiH za obilježavanje robe ili usluga na koje se odnosi u razdoblju od pet godina prije podnošenja prijedloga za proglašavanje ništavim, izuzev ako je podnositelj prijave kasnijeg žiga bio nesavjestan. Uz prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga podnose se odgovarajući dokazi.

Postupak za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim pokreće se pisanim prijedlogom za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim. Sadržaj prijedloga kao i prilozi uz prijedlog, uređuju se provedbenim propisom. Prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim je uredan ako sadrži propisane podatke. Ako prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim nije uredan, Institut će pozvati podnositelja prijedloga da ga u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi. Na obrazloženi zahtjev podnositelja prijedloga, uz plaćanje takse i troškova postupka, Institut će produžiti navedeni rok za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 60 dana. Ako podnositelj

prijedloga u produljenom roku ne postupi po pozivu, Institut će zaključkom odbaciti prijedlog.

Uredan prijedlog Institut će dostaviti nositelju žiga i pozvati ga da u roku od 30 dana od dana prijema poziva dostavi svoj odgovor. Na obrazloženi zahtjev nositelja žiga, uz plaćanje takse i troškova postupka, Institut će produžiti ovaj rok za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 60 dana. Ako nositelj žiga u ostavljenom roku ne odgovori na prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim, Institut će proglasiti žig ništavim za onu vrstu robe ili usluge za koje je to u prijedlogu zahtijevano (Trnavci, 2009: 87).

Ako to ocijeni neophodnim, Institut može odrediti usmenu raspravu povodom podnesenog prijedloga za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim.

Poslije provedenog postupka po prijedlogu za proglašavanje rješenja o priznanju žiga ništavim na osnovu sukladno ZOŽ BiH podnesenog prijedloga, Institut može u svako doba donijeti rješenje o proglašavanju rješenja o priznanju žiga ništavim u cjelini ili samo za neku vrstu robe ili uslugu, ili rješenje o odbijanju prijedloga. Rješenje o proglašavanju rješenja o priznanju žiga ništavim, koje je konačno u upravnom postupku, Institut će objaviti u službenom glasilu.

Iz izloženog razvidno je kako je i BiH uskladila u znatnoj mjeri svoje žigovno zakonodavstvo s odredbama međunarodnih akata u ovom pravnom području kao i zasadama Europske unije, čemu je svakako doprinio međunarodni nadzor u BiH. Na ovaj način, a s obzirom na relativno slabu provedbu ovih propisa u praksi, u BiH uočavamo izraženu diskrepanciju između normativnog i stvarnog na području zaštite žiga u BiH, o čemu svjedoče brojni primjeri povreda prava na žig u BiH i neučinkovitost mehanizama sprječavanja od strane državnih organa.

#### **4. Zaključak**

Iako je u hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva uvedena mogućnost sudskog poništenja industrijskog dizajna, za ostala prava, posebice u slučaju poništaja žiga, još uvijek vrijedi isključivo upravnopravna zaštita, odnosno postupak poništaja se vodi pred Zavodom. Identična situacija egzistira i u pozitivnom bosanskohercegovačkom žigovnom pravu.

Kao temeljni motiv ovakvog zakonskog rješenja nameće se prevladavajući stav doktrine i praktičara koje se ogleda u tome da se samo rješenje o priznavanju prava na žig, čije se poništenje traži, donosi u upravnom postupku pred Zavodom pa bi u tom smislu trebalo i omogućiti da o zahtjevu odlučuje u upravnom postupku upravo Zavod koji ima i najpotpuniji uvid u stjecanje prava na žig. S druge strane ovakvo stajalište trpi prigovore kako Zavod, kao organ koji je donio rješenje koje bi trebalo poništiti, nije u situaciji da objektivno odlučuje u postupku radi proglašavanja ništavim vlastitog rješenja, poglavito ako se uzme u obzir da će većinu članova Žalbenog vijeća opet činiti zaposlenici Zavoda.

Ovako suprotstavljena stajališta, za i protiv postojećih rješenja u postupcima za poništaj žiga, nameću potrebu preispitivanja sadašnje legislative u ovom području te iznalaženja rješenja koja bi na najprikladniji način omogućila kvalitetnu zaštitu žiga, odnosno provođenje postupka poništaja na odgovarajući i transparentan način.

#### **Literatura / References**

- Besarović, V., Žarković, B. (1999) *Intelektualna svojina – međunarodni ugovori* (Beograd: Dosije).
- Borković, I. (1981) *Upravno pravo* (Zagreb: Informator).
- Čizmić, J. (1995) *Zaštita kolektivnog žiga u Republici Hrvatskoj, Pravo u gospodarstvu*, god. 34, sv. 7–8.
- Čizmić, J. (1999) *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva, knjiga druga*, Pravni fakultet Mostar, Mostar.
- Čizmić, J. (1999) *Značenje i zaštita žiga u hrvatskom gospodarstvu, Zbornik radova »Novosti i otvorena pitanja pravne i gospodarske prakse«, Godišnje savjetovanje - Opatija '99* (Zagreb: Consult biro).
- Čizmić, J. (2002) *Intelektualno i industrijsko vlasništvo, Pravo i porezi*, br. 8.
- Damnjanović, K., Marić, V. (2009) *Intelektualna svojina* (Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union).
- Henneberg, I. (2001) *Autorsko pravo* (Zagreb: Informator).
- Jadek Pensa, D. (2008) *Znamka, njen ugled in varstvo* (Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije).
- Krnet, S. (1994) *Europsko pravo žiga, Hrvatski patentni glasnik*, br. 2–3.
- Manigodić, M., Manigodić, Đ. (2004) *Komunitarni žig* (Beograd: IK Draganić).

Marković S. (1999) *Autorsko pravo i srodna prava* (Beograd: Službeni glasnik).

Marković, S.M. (2007) *Pravo intelektualne svojine* (Sarajevo: Magistrat i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu).

Marković; S. (1997) *Patentno pravo* (Beograd: Nomos).

Matanovac, R. (2007) *Novele zakona o pravima industrijskog vlasništva* (Zagreb: Informator, Novi informator).

Mešević, I.R. (2008) *Bosna i Hercegovina i evropsko pravo žiga*, Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse / [organizatori Pravni fakultet u Mostaru i Pravni fakultet u Splitu] (Mostar, Split: Pravni fakultet).

Mirković, Lj. (1938) *Poništenje prava industrijske svojine može se tražiti i poslije prestanka njegoje važnosti*, Hrvatska Privreda, XIII. 1938. br. 5/6.

Povrženić, N. (2002) *Industrijsko i trgovačko vlasništvo*, Zagreb.

Predović, D. (2007) *Vrednovanje marke* (Zagreb: MATE).

Prica, R. (1965) *Patent i know-how kao predmet ugovora o licenci*, Privredno-pravni priručnik, br. 5.

Šuman, J. (1931) *Zakonski propisi iz oblasti zaštite industrijske svojine*, Zagreb.

Trampuž, M. (2002) *Avtorsko pravo* (Ljubljana: Cankarjeva založba).

Triva, S., Belajec, V., Dika, M. (1986) *Građansko parnično procesno pravo* (Zagreb: Narodne novine).

Trnavci, G. (2009) *Pravo intelektualnog vlasništva* (Bihać: Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću).

Verona, A. (1962) *Zaštita robnih i uslužnih žigova*, Naša zakonitost, br. 9–12.

Verona, A. (1978) *Pravo industrijskog vlasništva* (Zagreb: Informator).

Verović, M. (2008) *Novosti u građanskopravnoj zaštiti industrijskog dizajna*, Pravo u gospodarstvu, br. 1.

Zlatović, D. (1996) *Imovinskopravna zaštita prava na žig u Republici Hrvatskoj*, Hrvatski patentni glasnik, 3, br. 5.

Zlatović, D. (1998) *Raspodaganje pravom na žig*, Pravo i porezi, VII, br. 11.

Zlatović, D. (2008) *Žigovno pravo* (Zagreb: Vizura).

Zlatović, D. (2011) *Sudska zaštita žiga u europskom i bosanskohercegovačkom pravu*, magistarski rad, Pravni fakultet u Mostaru, Mostar.