

**mr. sc. Marko Verović**, dipl. iur.

Veleučilište „Marko Marulić“ Knin

**Dragan Zlatović**, mag.iur.

Veleučilište u Šibeniku

UDK: 347.771/.774

Примљено: 15.07.2010.

Изворни научни чланак

## **PROGLAŠAVANJE ZNAKOVA RAZLIKOVANJA NIŠTAVIM U SUVREMENOM PRAVU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA**

*Nakon stjecanja prava na žig i industrijski dizajn nositelj prava ima isključivo pravo upotrebljavati zaštićeno pravo sve dok ne nastupi neki od zakonom propisanih razloga za prestanak zaštite. Među tim razlozima zbog svojih posebnosti posebno se izdvaja prestanak zaštite poništajem rješenja o registraciji, koji unatoč najnovijim izmjenama Zakona o žigu i Zakona o industrijskom dizajnu ostavlja određeni broj pitanja, na koja će se kroz ovaj rad pokušati pronaći adekvatni odgovori.*

*Ključne riječi: žig, industrijski dizajn, poništaj, upravna zaštita*

### **I. 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.<sup>1</sup> Ali ovo se pravo ne odnosi samo na duhovne tvorevine.<sup>2</sup> Naime,

---

<sup>1</sup> Verona A., *Pravo industrijskog vlasništva*, Informator, Zagreb, 1978., str. 1.; Henneberg I., *Autorsko pravo*, Informator, Zagreb, 2001., str. 3.; Trampuž M., *Avtorsko pravo*, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2000., str. 13.; Marković S., *Autorsko pravo i srodna prava*, Službeni glasnik, Beograd, 1999. str. 19.; Čizmić, J., *Intelektualno i industrijsko vlasništvo*, Pravo i porezi, br.8., 2002., str. 26.

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.<sup>3</sup> Ipak, to ne znači da žig, kao dio intelektualnog kapitala poduzetnika, ne spada u prava intelektualnog vlasništva. Štoviše, žig se definiše kao ključno nematerijalno dobro nekog poduzeća, koja dobra predstavljaju u prosjeku 50% vrijednosti nekog poduzeća.<sup>4</sup>

U čl. 2. st.1. toč. VIII. Konvencije o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo – WIPO<sup>5</sup> propisano je da izraz “intelektualno vlasništvo” označava prava koja se odnose na:

- književna, umjetnička i znanstvena djela, interpretacije umjetnika glumaca i izvedbe umjetnika izvođača, na fonografske zapise i na radijske emisije,
- na izume na svim poljima ljudske djelatnosti,
- znanstvena otkrića,
- industrijske uzorke i modele,
- 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>6</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

---

<sup>2</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. Detaljnije o ovoj podjeli i njenim pravnim posljedicama kod Marković, S.M., *Pravo intelektualne svojine*, Magistrat i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007., str. 31.-33.

<sup>3</sup> Marković S., *op.cit.*, str. 145.

<sup>4</sup> Predović, D., *Vrednovanje marke*, MATE, Zagreb, 2007.

<sup>5</sup> Besarović V. – Žarković B., *Intelektualna svojina – međunarodni ugovori*, Dosije, Beograd, 1999., str. 18.

<sup>6</sup> Misli se primjerice na oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga, planove rasporeda integriranih krugova, oplemenjivačko pravo i sl.

javljaju u primjeni pojedinih instituta te pridonosi uspješnijem reguliranju određene materije iz domene intelektualnog vlasništva.

Autorskim pravom uređuje se zaštita autorskih djela odnosno intelektualnih tvorevina s područja književnosti, znanosti i umjetnosti.<sup>7</sup> Za razliku od nekih drugih prava industrijskog vlasništva (npr. industrijsko obličje) koja mogu uživati dvostruku zaštitu ( po pravu industrijskog vlasništva i po autorskom pravu), žig u načelu ne može uživati autorskopravnu zaštitu jer se ne radi o intelektualnoj tvorevini. Naime, radi se o nematerijalnom dobru, koje se, za razliku od autorskih prava, stječe u većini pravnih sustava registracijom . Iako znak može sadržavati i likovni segment koji zadovoljava umjetničke kriterije, djelatnost koja dovodi do stvaranja znaka kao budućeg žiga ne interesira žigovno pravo. Ali, u slučaju povrede žiga koji sadrži likovno rješenje nije isključeno koristiti pod posebnim uvjetima i autorskopravnu zaštitu.<sup>8</sup>

Očito je kako je svijet u tranziciji u društvo koje će se temeljiti na znanju, poduzeća su sve ovisnija o kompetentnosti, a investicije sve više poprimaju nematerijalni karakter. Uspjeh kompanije ovisi o interakciji niza aktivnosti (znanju, obrazovanju, stručnom osposobljavanju, tehnološkom napretku, inovacijama, slobodnom kretanju rada i kapitala) što omogućuje konkurentnost na tržištu. Uspješnije su one kompanije koje mogu tržišnom izazovu suprotstaviti više znanja te to znanje bolje distribuirati među zaposlenima. Transformacija znanja u imovinu kompanije postiže se stjecanjem prava intelektualnog vlasništva. Intelektualno vlasništvo je intelektualna imovina koja je legalno i komercijalno zaštićena, ono je modus za povećanje konkurentnosti i jačanje položaja proizvoda i usluga na tržištu, utječe na komercijalizaciju inovativnih proizvoda, imidž među potrošačima i konkurentima te tržišnu vrijednost kompanije. Svrha pravne zaštite intelektualnog vlasništva je osigurati određena isključiva prava koja su ograničena vremenski i teritorijalno. Međutim, uspješna zaštita intelektualnog vlasništva znači i uspješan nadzor praćenja moguće povrede zaštićenih prava od strane treće osobe, jer će sama zaštita biti uspješna proporcionalno uspješnosti nadzora.

Prava intelektualnog vlasništva u većini država imaju ograničeno vremensko trajanje zaštite, kroz koje razdoblje nositelj prava ima isključiva prava korištenja i ekonomske eksploatacije svojih zaštićenih prava. Ovakav gotovo monopolistički status nositelja prava intelektualnog vlasništva opravdan je ulogom koju razvoj i pronalazak

---

<sup>7</sup> Gliha I., *Autorsko pravo – zbirka propisa s uvodnim tekstom*, Informator, Zagreb, 2000., str. 1. Uvoda.

<sup>8</sup> Čizmić J. – Zlatović D., *Komentar Zakona o žigu*, Faber & Zgombić, Zagreb, 2002., str. 407.

novih tehnologija i znanja imaju u društvu, te se smatra opravdanom nagradom za trud pronalazača. Prava koje nositelj intelektualnog vlasništva ima različita su s obzirom na objekt intelektualnog vlasništva, dužinu trajanja prava vezanih za konkretan objekt kao i ograničenja tih prava.<sup>9</sup>

Posljednjih nekoliko desetljeća na području zaštite intelektualnog vlasništva najveći je trag ostavio brz razvoj informatičke i komunikacijske tehnologije. To je otvorilo rasprave glede pravne prirode i opsega zaštite koja se ima pružiti određenim objektima zaštite, posebice kad su u pitanju računalni programi. Kao potencijalna rješenja su se nudila prije svega autorskoppravna zaštita, zatim zaštita patentom, kao i mogućnost uspostavljanja specijalnog sui generis sustava zaštite.<sup>10</sup> Nakon dugotrajnih rasprava, gdje se gubio korak sa razvojem suvremenih tehnologija, načelno je prvenstvo dato autorskopravnoj zaštiti računalnih programa, jer se zauzelo gledište po kojem se radi o posebnim pisanim sadržajima s specijalnom namjenom sličnima literarnim djelima.

Prvenstvena svrha prava intelektualnog vlasništva od samih je početaka bila koncentrirana radi određivanja pravnih modaliteta zaštite interesa stvaratelja, bilo izumitelja, znanstvenika, oblikovatelja, književnika i drugih autora, ali tijekom vremena se postigao protivan efekt, jer se samo povećavao stupanj i vrijeme trajanja zaštite. Stoga se u suvremenim promišljanjima daljnjeg razvitka ovog prava sve više pojavljuju utemeljeni zahtjevi za reforme umjereni na korekcije trajanja zaštite kako bi se utjecalo na ubrzavanje, inače zamjetno usporenog tehničkog i tehnološkom napretka i inovacija.<sup>11</sup>

## **II. 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

---

<sup>9</sup> Bently, L., Sherman, B., *Intellectual Property Law*, OUP Oxford, 3rd edition, 2008.

<sup>10</sup> V. slučaj *Parker v. Flook*, 437 US 584, 1978. u kojemu je sudac Stevens pozvao američki Kongres da zakonski regulira patentnu zaštitu za novu kompjutersku tehnologiju.

<sup>11</sup> Cit. Katulić, T., *Intelektualno vlasništvo danas*, Edupoint, CarNet, Zagreb, god.5., br. 36., 30.6.2005., str.5.-7.

suzbijanje neloyalne utakmice.<sup>12</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.<sup>13</sup>

Industrijsko vlasništvo u svom suvremenom određenju čine sljedeća prava:

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

Patent je isključivo pravo koje štiti svaki izum iz bilo kojeg područja tehnike koji je nov, ima inventivnu razinu i koji se može industrijski primijeniti.

Žig se određuje kao zaštićeni znak koji se može grafički predstaviti,<sup>14</sup> 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>15</sup> Nužno je pojam žiga odvojiti i razlikovati od pojma *branda*<sup>16</sup>. *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,

---

<sup>12</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, a ne definira ga ni Bijela knjiga, 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 Povrženić, N., *Industrijsko i trgovačko vlasništvo*, Zagreb, 2002., str.4.; Black's Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing, 1990.

<sup>13</sup> Čizmić J. – Zlatović D., *op.cit.*, str. 7.

<sup>14</sup> Vidi čl.2. Zakona o patentu («Narodne novine», br. 173/03, 72/04, 87/05 i 76/07)

<sup>15</sup> Vidi čl.2. Zakona o žigu („Narodne novine“, br.173/03, 76/07 i 30/09).

<sup>16</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.

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.»<sup>17</sup>

Industrijskim dizajnom štiti se dizajn u onoj mjeri u kojoj je nov i u kojoj ima individualan karakter. Dizajn znači vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, osobito, crta, kontura (obrisa), boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije.<sup>18</sup>

Žigovi i industrijski dizajn u doktrini prava industrijskog vlasništva nazivaju se i znakovima razlikovanja.

Oznaka zemljopisnog podrijetla je naziv regije, određenog mjesta ili, u posebnim slučajevima, zemlje koji se rabi za označavanje proizvoda ili usluga koji potječu iz te regije, mjesta ili zemlje te koji imaju određenu kakvoću, ugled ili drugo svojstvo što se pripisuje tom zemljopisnom podrijetlu i čija se proizvodnja i/ili obrada i/ili priprema odvija u određenom zemljopisnom području. Ovim se pojmom označava i neka druga oznaka kojom se označava proizvod ili usluga koji potječu s određenoga zemljopisnog područja, ako ispunjava zakonske uvjete. Oznaka izvornosti je naziv područja, određenog mjesta ili, u posebnim slučajevima, zemlje koji se rabi za označavanje proizvoda ili usluga koji potječu iz tog područja, određenog mjesta ili te zemlje i čija je kakvoća ili čija su svojstva bitno ili isključivo nastala pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine i njezina se proizvodnja, prerada i priprema u cijelosti odvija u tom zemljopisnom području. Oznakom izvornosti smatra se i naziv koji nije administrativni zemljopisni naziv određene zemlje, regije ili mjesta, a koji je dugotrajnom uporabom u gospodarskom

---

<sup>17</sup> Vidi kod Kotler, Armstrong, Saunders, *Principles of Marketing*, Prentice Hall European Edition, 1996., str. 571.

<sup>18</sup> Vidi Zakon o industrijskom dizajnu («Narodne novine», br.173/03, 76/07 i 30/09).

prometu postao općepoznat kao naziv proizvoda koji potječe iz tog područja, ako ispunjava zakonom predviđene uvjete.<sup>19</sup>

Topografija poluvodičkog proizvoda označava niz odgovarajućih slika, koja je nepromjenljivo oblikovana ili kodirana na bilo koji način, i: a) koja predstavlja trodimenzionalni uzorak slojeva od kojih je poluvodički proizvod sastavljen, i b) u kojem nizu svaka slika prikazuje uzorak ili dio uzorka površine poluvodičkog proizvoda na bilo kojem stupnju njegove izradbe. Topografija se štiti isključivim pravima ako je rezultat vlastitoga intelektualnog napora njezina stvaratelja i ako nije uobičajena u industriji poluvodiča.<sup>20</sup>

Nepošteno tržišno natjecanje (nelojalna utakmica, nelojalna konkurencija – engl. *unfair competition*; njem. *unlauterer Wettbewerb*, franc. *concurrence déloyale*) obuhvaća radnje trgovaca kojima se povrjeđuju odnosno narušavaju dobri poslovni običaji, te se u pravilu nanosi i šteta drugom trgovcu. Najčešće radnje nepoštenog tržišnog natjecanja su primjerice one kojima se potrošač dovodi u zabludu u odnosu na karakteristike robe ili usluge (korištenje tuđih oznaka, oglašavanje i dr.), odnosno kojima se negativno utječe na ugled trgovca ili na poslovne odnose između trgovaca (ocrnjivanje, neispunjene ugovorene obveze i dr.).<sup>21</sup>

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<sup>22</sup>, *know how*<sup>23</sup> i dr. U Republici Hrvatskoj se posvećuje dužna pažnja pravnoj zaštiti intelektualnog vlasništva, o čemu svjedoči moderno zakonodavstvo u velikoj mjeri usklađeno s preuzetim međunarodnim ugovorima i pravnom stečevinom europskog prava ( franc. *acquis communautaire*)<sup>24</sup>, te razvijene praktične mjere zaštite u sklopu upravne i sudske zaštite.<sup>25</sup>

---

<sup>19</sup> Vidi Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga («Narodne novine», br. 173/03, 186/03 i 76/07).

<sup>20</sup> Vidi Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda («Narodne novine», br. 173/03, 76/07 i 30/09).

<sup>21</sup> Cit. Cerovac, M., *Rječnik pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja*, TEB, Zagreb, 2004., str. 82.

<sup>22</sup> Tako i Matanovac, R., Novele zakona o pravima industrijskog vlasništva, Informator, Novi informator, Zagreb, br. 5586, od 19.9.2007., str. 13.

<sup>23</sup> Vidi Prica, R., *Patent i know-how kao predmet ugovora o licenci*, Privredno-pravni priručnik, 1965, br. 5., str.32.

<sup>24</sup> Pravna stečevina Europske unije (*acquis communautaire*) predstavlja nesistematizirano zakonodavstvo koje čini velik skup pravnih akata, ugovora, uredbi, smjernica, odluka, preporuka,

U ovom radu posebno ćemo obraditi problematiku poništaja žiga i industrijskog dizajna, kao jednog od instituta prestanka ovih prava industrijskog vlasništva.

### III. NIŠTAVOST ŽIGA

#### A. 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. ZOŽ-a 1999., odnosno još ranije odredbama članaka 114.-116. ZIV-a, dopunjenim odredbama podzakonskih propisa te uz supsidijarnu primjenu ZUP-a i ZUS-a<sup>26</sup>, dok se sada primjenjuju odredbe čl.49.-52. ZOŽ-a («Narodne novine», br. 173/03, 76/07 i 30/09). 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,

---

mišljenja, međudržavnih ugovora i presuda Europskog suda. Do donošenja ustava koji će objediniti i unificirati pravni sustav, zakonodavstvo Europske unije dijeli se u nekoliko područja:

- primarno zakonodavstvo (ugovori o osnivanju Zajednice i opća pravna načela)
- sekundarno zakonodavstvo (provedbeni propisi i akti koje donose institucije Europske unije)
- ostali izvori prava Unije (međunarodni sporazumi koje donosi Europska zajednica, konvencije, sporazumi i ugovori između država članica, presude Suda Europskih zajednica kao i opća načela prava EU).

<sup>25</sup> Vidi Nacionalnu strategiju razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2005.-2010., Dokument Vlade RH, DZIV, Zagreb, 2005., dostupnu na [www.dziv.hr](http://www.dziv.hr).

<sup>26</sup> Zakon o robnim i uslužnim žigovima iz 1961. godine 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 ništavosti, 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.



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.<sup>27</sup>

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>28</sup>

Prema članku 20. st.1. ZOŽ-a Državni zavod za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod, DZIV) provodi postupak za proglašavanje žiga ništavim.<sup>29</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>30</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 članka 114. ZIV-a regulirao ovaj način prestanka žiga, po kojem će se rješenje o priznavanju prava kojima se štiti žig poništiti :

---

<sup>27</sup> Usp. Borković, I., *Upravno pravo*, Informator, Zagreb, 1981., str. 384.

<sup>28</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>29</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>30</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 TRIPS-a situacija promijenjena i osiguran je dvostupanjski upravni postupak.

- 1) ako se utvrdi da nisu postojali uvjeti predviđeni zakonom za priznavanje prava na žig ( čl. 28.-30.ZIV-a);<sup>31</sup>
- 2) 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>32</sup>

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>33</sup>.

Iz ranijeg zakonskog teksta proizlazi da se postupak mogao pokrenuti u slučaju kad je smetnja za priznavanje prava na žig iz članka 30. ZIV-a već postojala u vrijeme prijave žiga, o čemu je eksplicitno govorila odredba članka 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 implicate stajalo u odredbi članka 84.stavak 2. ZIV-a.<sup>34</sup>

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 članku 30.ZIV-a. Naime česti su slučajevi u

---

<sup>31</sup> Za stariju domaću praksu vidi rješenje Zavoda br. Ž-37/73 od 25.2.1987. za oglašavanje ništavim rješenja kojim je priznato pravo na žig broj 23448.

<sup>32</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: *Le droit francais des brevets d' inventions*, Paris, 1980., str.119. i Azema: *Le know how*, Montpellier, 1975., str.86.

<sup>33</sup> Zakon ovlašćuje državnog odvjetnika da ovaj kao eksponent javnih, općih društvenih interesa u svoje ime pokrene 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 državnom 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: *Građansko parnično procesno pravo*, Narodne novine, Zagreb, 1986., str. 232.

<sup>34</sup> O tome vidi kod Verona: *Zaštita robnih i uslužnih žigova*, "Naša zakonitost", broj 9-12/62, str. 473.

praksi da se određeni žig s vremenom razvije u slobodni znak (Freizeichen) ili pak izgubi razlikovne i individualizirajuće atribute, ili postane prevaran, odnosno amoralan ili nezakonit.

U odnosu na ZIV, hrvatski ZOŽ iz 1999. sadržavao je odredbu da se rješenje o priznanju prava kojim se štiti žig može proglasiti ništavim za sve vrijeme trajanja zaštite u smislu članka 38.stavak 2. ZOŽ-a iz 1999. ( ranije čl. 115. ZIV-a). Po novom ZOŽ-u iz 2003. postupak za proglašavanje žiga ništavim ne 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..točka 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 članak 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 članka 55. točka 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 članka 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. s tom izmjenom da se po tom zakonu produžavao navedeni rok odnosno nositelju na čije je ime žig koji je prestao vrijediti prema članku 37.stavak 1. točka 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 ( članak 6.stavak 6. ZOŽ-a 1999 ).

Hrvatski novi ZOŽ iz 2003. kao uvjet za zaštitu i razlog za ništavost rješenja o priznavanju prava na žig izričito ne navodi savjesnost nositelja žiga<sup>35</sup>, međutim i na području prava na žig primjenjuje se opće pravno pravilo "fraus omnia corrumpit".<sup>36</sup>

Analizirajući postojeća rješenja u odnosu na ranije važeća, mišljenja smo da hrvatski ZOŽ cjelovitije i preciznije uređuje kondicije za pokretanje postupka poništenja rješenja kojim je priznato pravo na žig u odnosu na odredbe ZOŽ-a iz 1999. 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).<sup>37</sup>

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>38</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 offo 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 članka 6. stavka 3. ZOŽ-a do datuma prava prvenstva kasnijega žiga.<sup>39</sup>

## **B. 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 članka 5. stavka 1. točke 2., 3. ili 4. ZOŽ-a, može biti proglašen ništavim

---

<sup>35</sup> Vidi primjerice članak 14. B.2. *Uniform Benelux Law on Marks*, of March 19, 1962, as amended on November 10, 1982, te članak 10. Smjernice o ujednačenju pravnih propisa zemalja -članica o pravnoj zaštiti žiga, Sl. list EZ br.I 40 str.1 i dalje te GRUR Int. 4/89, str.294.

<sup>36</sup> "Prevara sve potkopava". Misli se da poslovi zaključeni pod djelovanjem prevare su rušljivi. Usp. Stojčević - Romac: *Dicta et regulae iuris*, III izdanje, Savremena administracija, 1980., str.150.

<sup>37</sup> Verona: op.cit., str.482.

<sup>38</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 5 uzastopnih godina, u tom slučaju nema pravo zahtijevati njegovo brisanje.

<sup>39</sup> Vidi čl. 49.st.4. ZOŽ-a.

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.

Prema odredbi članka 38. stavak 2. ZOŽ-a iz 1999. 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 proglasiti 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>40</sup>

---

<sup>40</sup> Stariji autori na ovim prostorima zastupali su stajalište da se poništenje prava industrijskog vlasništva može tražiti i poslije prestanka njegove važnosti. Tako Mirković: *Poništenje prava industrijske svojine može se tražiti i poslije prestanka njegove važnosti*, "Hrvatska Privreda", XIII. 1938. br. 5/6,

Kada je u pitanju prestanak jednog prava žiga, nije svejedno po kojemu je zakonskom osnovu ovo pravo prestalo. Tako prestanak vrijednosti žiga iz članka 46. ZOŽ-a ima učinak *ex nunc*, dok u slučaju poništaja žiga sukladno članku 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 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>41</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.

---

str.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 ustajao u zahtjevu tražeći utvrđivanje sličnosti između žigova i poništenje žiga tuženika kao i da tuženik snosi parnične troškove. Iako je prvostupanjski 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.

<sup>41</sup> Za stariju praksu *ibid.*, str. 88.

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 kojem 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.

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

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

Aktivna legitimacija za traženje poništenja žiga je u usporedbi sa starijim legislativnim rješenjima na ovim prostorima<sup>42</sup> 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, članak

---

<sup>42</sup> Usp. Šuman: Zakonski propisi iz oblasti zaštite industrijske svojine, Zagreb, 1931.

49.stavak 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>43</sup> a kada po državnom odvjetniku<sup>44</sup>.

Naime držimo da bi omogućavanje ovakvog neselektivnog pokretanja postupka poništenja žiga u svim slučajevima bilo protivno samoj prirodi i funkciji žiga odnosno dovodilo 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 raspolaže 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

---

<sup>43</sup> Vidi na primjer za stariju praksu rješenje Patentnog zavoda br. Ž-37/79 u odnosu na poništaj žiga broj 27069.

<sup>44</sup> Zakon 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 članaka 5. i 6. ZOŽ-a predstavljaju *lex generalis* u odnosu na odredbu članka 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 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.)



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 Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo bilo po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane osobe odnosno državnog odvjetnika, kako se to i navodi u odredbi čl.49. stavak1. ZOŽ-a.<sup>45</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 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>46</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 članka 6. ZOŽ-a, koji se primjenjuje i na postupak proglašavanja žiga ništavim, postupak za proglašavanje žiga ništavim može se pokrenuti:

- 1) u odnosu na članak 6. stavak 1. i 3. ZOŽ-a na zahtjev nositelja ranijega žiga i stjecatelja licencije,
- 2) na zahtjev nositelja nekoga od prava iz čl. 6. st. 4. ZOŽ-a,
- 3) na zahtjev osobe koja je imala tvrtku u smislu čl. 6. st. 6. ZOŽ-a,
- 4) na zahtjev nositelja ranijega žiga iz čl. 6. st. 7. ZOŽ-a,

---

<sup>45</sup> Drugačije je kod žiga Zajednice koji se može oglasiti ništavim i odlukom suda na osnovi protutužbe u postupku zbog povrede prava na žig. Usp. Krneta: *Evropsko pravo žiga*, "Hrvatski patentni glasnik", 1994, br. 2-3., str.240.

<sup>46</sup> Vidi analogno za patente odluku Visokog trgovačkog suda RH, Br. Pž-1894/98, od 12.1.1999., "Informatore", br. 4695, od 6.3.1999.

5) na zahtjev nositelja ranijeg žiga iz čl. 6. st. 8. ZOŽ-a.<sup>47</sup>

Prema noveli ZOŽ-a iz 2009. (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 br.40/94 od 20.12.1993. o žigu Zajednice, na temelju ovog razloga nije moguće temeljiti prigovor na prijavu žiga, nego isključivo tražiti proglašenje registracije takvog žiga ništavom. U europskoj Direktivi Vijeća br. 89/104/EEZ od 21.12.1988. 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 jedan od razloga za odbijanje registracije, tako da se ukazala potreba u hrvatsko žigovno pravo ugraditi i ovaj razlog za poništenje.<sup>48</sup>

Ako je nositelj prava iz stavka 2. članka 49. 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.

#### **D. Postupak proglašavanja žiga ništavim**

Postupak proglašenja ništavim žiga pokreće se pisanim prijedlogom u dovoljnom broju primjeraka<sup>49</sup> koji se podnosi Zavodu, sukladno čl. 49. st. 8. ZOŽ-a<sup>50</sup> i 25. Pravilnika .

---

<sup>47</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. toč.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,e sukladno čl.6. septies Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva i Uredbi o žigu Zajednice, predviđen je agentov žig kao razlog za prigovor i proglašenje ništavom registracije žiga.

<sup>48</sup> Detaljnije kod Manigodić, M., Manigodić, Đ., *Komunitarni žig*, IK Draganić, Beograd, 2004., str. 20.

<sup>49</sup> O tome izričita odredba sadržana je u čl. 25.st. 2. Pravilnika o žigu, što je novina u odnosu na raniji pravilnik iz 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. .

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>51</sup>

Zahtjev za proglašavanje žiga ništavim mora sadržavati:

- 1) broj registracije žiga u odnosu na koji se podnosi zahtjev;
- 2) ime i adresu nositelja žiga u odnosu na koji se podnosi zahtjev;
- 3) ime i adresu podnositelja zahtjeva, u skladu s čl. 32. Pravilnika;
- 4) ime i adresu zastupnika, u skladu s čl. 32. Pravilnika, ako podnositelj zahtjeva ima zastupnika;
- 5) popis proizvoda ili usluga u odnosu na koje se podnosi zahtjev;
- 6) zakonski temelj za proglašavanje žiga ništavim;
- 7) dokaze o zakonskom temelju za proglašavanje žiga ništavim;
- 8) razloge zbog kojih se podnosi zahtjev;
- 9) ako je podnositelj zahtjeva stjecatelj licencije, dokaze da je stekao pravo podnijeti zahtjev u skladu s čl. 39. st. 4. ili 5. ZOŽ-a;
- 10) 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;
- 11) potpis ili pečat podnositelja zahtjeva ili potpis ili pečat njegova zastupnika.
12. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova<sup>52</sup>.

Sukladno odredbi članka 49. stavak 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 suprostavljena dva ili više analoga.

---

<sup>50</sup> Zahtjev za proglašavanje žiga ništavim mora biti podnesen pod uvjetima i na način koji su propisani Pravilnikom o žigu.

<sup>51</sup> Vidi čl. 49. st.7. ZOŽ-a.

<sup>52</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.

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

- 1) 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;
- 2) dokazati da proizvodi proizvode ili pruža usluge u odnosu na koje se podnosi zahtjev.<sup>53</sup>

Po ZOŽ-u iz 1999. 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 članka 43. ZOŽ-a 1999. u kojem je osigurana supsidijarna primjena Zakona o općem upravnom postupku za pojedina pitanja koja nisu uređena ZOŽ-om ali i iz njega izvedenim podzakonskim aktima. Stoga je i za važenja ZOŽ-a iz 1999. 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 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.

Novi ZOŽ iz 2003. 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. ovoga Zakona. Ako zahtjev za proglašavanje žiga ništavim nije podnesen u skladu s člankom 49. stavkom 2., 4. i 6. ZOŽ-a, Zavod zaključkom odbacuje zahtjev. Kad zahtjev za proglašavanje žiga ništavim nije podnesen kako je propisano Pravilnikom, 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 stavka 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

---

<sup>53</sup> Vidi čl. 26. st. 2. Pravilnika o žigu.

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.

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. toč. 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. ovoga Zakona 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 podnosiocu 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 podnosiocu 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.<sup>54</sup> 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>55</sup>), DZIV bi morao odrediti usmenu raspravu. Ipak, hrvatski ZOŽ u čl. 50. st.8. ne 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 članka 49.stavak 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.

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

---

<sup>54</sup>Detaljnije Crnković- Dupelj: Primjena Zakona o općem upravnom postupku, Informator, Zagreb, 1986., str. 21 i dr.

<sup>55</sup> Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2010.

Na temelju rezultata provedenog postupka Zavod<sup>56</sup> donosi rješenje kojim u cijelosti ili djelomično<sup>57</sup> proglašava ništavim žig<sup>58</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. odluka Zavoda bila konačna odluka protiv koje se mogao pokrenuti jedino upravni spor pred Upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka odluke.<sup>59</sup> Drugostupanjski postupak se vodi pred žalbenim vijećem. Žalbena vijeća osnovana su kao neovisno tijelo za odlučivanje o žalbama protiv odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donesenih u prvom stupnju, a u skladu s odredbama članka 92. stavka 1. do 4. Zakona o patentu («Narodne novine», broj 173/2003, 87/2005, 76/2007 i 30/2009). Sjedište Žalbenih vijeća je pri Zavodu, a u tijeku je i osnivanje nove ustrojbene jedinice Zavoda – Tajništva Žalbenih vijeća, predviđene člankom 42. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za

---

<sup>56</sup> Kod ZOŽ-a je isključivo DZIV 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 DZIV 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 mnog industrijskog dizajna. V. Verović, M., *Novosti u građanskoj zaštiti industrijskog dizajna*, Pravo u gospodarstvu, br.1., 2008., str.78.-108.

<sup>57</sup> Vidi dr.Z.R. *O delimičnom poništaju žiga*, "Privredna utakmica", br. 3-4., Beograd,1940.

<sup>58</sup> Primjerice navodimo rješenje 17544/79. Ž 159/71 od 7.svibnja 1979.godine kojim se proglašava ništavim rješenje o priznavanju prava na žig "SCOVIL" br. 19405 od 12.ožujka 1971.godine jer je sličan žigu "SCOVINYL", međunarodno registriranim dana 28.srpnja 111969.godine pod brojem 366403 u korist "Web Chemische Werke Buna" za proizvode iz klase 1. Međunarodne klasifikacije. Za europsku praksu navodimo prema podacima OHIM-a poništenje žigova "PURPLECARROT" i "BE NATURAL".

<sup>59</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.

intelektualno vlasništvo («Narodne novine», br. 30/2008), koje će obavljati uredske i druge administrativne poslove za Žalbena vijeća. Zanimljivo je da zakon ostavlja mogućnost da u radu žalbenih vijeća kao članovi sudjeluju i osobe koje su djelatnici DZIV-a, 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 DZIV-a, niti s tom institucijom na bilo koji način direktno povezani.

Zakonom o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva («Narodne novine», br. 54/05) u čl. 3. propisano je da se zastupanjem pred Zavodom mogu baviti osobe upisane u odgovarajući Registar zastupnika koji vodi DZIV te odvjetnici/odvjetnička društva upisani u imenik odvjetnika/odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore.

Odredba čl. 58 ranijeg Zakona o općem upravnom postupku («Narodne novine», br.53/91) 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 nadripisarstvom. Ova odredba zadržana je i u čl. 36. st.1. novog Zakona o općem upravnom postupku, kojeg je Hrvatski sabor usvojio dana 27. ožujka 2009.godine i koji stupa na snagu 1. siječnja 2010.godine.

DZIV se radi razrješavanja pitanja tumačenja primjene citiranog čl. 58 ZUP-a obratio Hrvatskoj odvjetničkoj komori radi mišljenja kojeg se obvezao držati. Prema mišljenju Hrvatske odvjetničke komore br. 4487/08, od 23.lipnja 2008., 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 članka 38.ZOŽ-a 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. moglo biti djelomičnog proglašavanja ništavim



ukoliko je u pitanju ograničenje žiga na određenu vrstu ili grupu robe. Novi ZOŽ iz 2003. 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. toč. 3. ZOŽ-a 2003., 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>60</sup>, onda slijedi *a contrario* da se mogu zaštititi žigovi u kojima su ti elementi samo sastavni dijelovi jednog kombiniranog žiga.<sup>61</sup>

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 članku 5. stavak 1. točka 6., 8. i 10. i u članku 6. stavak 1. točka 1. i stavka 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 element 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.

---

<sup>60</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.

<sup>61</sup>O kombiniranim žigovima i drugim vrstama žigova detaljnije kod Čizmić: *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva*, knjiga druga, Pravni fakultet Mostar, Mostar, 1999., str. 284. i dr.

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>62</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. toč. 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 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.

#### **F. 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.

---

<sup>62</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.

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..

Zakon 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 proteka rokova trajanja zaštite na temelju odgovarajuće odluke Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, 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<sup>63</sup> ili sudske presude u imovinskopравnim sporovima radi povrede žiga<sup>64</sup>, 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.

---

<sup>63</sup> O tome više kod Zlatović: *Raspolaganje pravom na žig*, "Pravo i porezi", VII, 1998, br. 11. i Čizmić: *Značenje i zaštita žiga u hrvatskom gospodarstvu*, Zbornik radova "Novosti i otvorena pitanja pravne i gospodarske prakse", Godišnje savjetovanje - Opatija '99, Consult biro, Zagreb, lipanj 1999., str. 249.

<sup>64</sup> Vidi kod Zlatović: *Imovinskopравna zaštita prava na žig u Republici Hrvatskoj*, "Hrvatski patentni glasnik", 3, 1996., br. 5, str. 1357-1364.

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<sup>65</sup>. 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>66</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 članku 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 ne zbog toga što se njegovo priznanje nije smjelo dozvoliti radi razloga koji su postojali u vrijeme prijave odnosno upisa prava na žig.<sup>67</sup> Novi ZOŽ u članku 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

---

<sup>65</sup> Usp. Marković: *Patentno pravo*, Nomos, Beograd, 1997., str.259.

<sup>66</sup> Ovaj vremenski graničnik se smatra krajnjim rokom, jer do tada tužitelj može povući tužbu ili se odrediti tužbenog zahtjeva. Usp. Triva- Belajec- Dika: *Građansko parnično procesno pravo*, Narodne novine, Zagreb, 1986., str. 345-346.

<sup>67</sup> Čizmić: *Zaštita kolektivnog žiga u Republici Hrvatskoj*, "Pravo u gospodarstvu", god. 34, sv. 7-8.,1995., str. 655-661.

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 Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo o proglašenju žiga ništavim, nema značenje prethodnog pitanja u parničnom postupku radi povrede žiga.<sup>68</sup>

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

I u pravu industrijskog vlasništva Bosne i Hercegovine kao jedan od načina prestanka prava na žig, i to s učinkom *ex tunc*, predviđeno je oglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga, odnosno međunarodne registracije, i to sukladno odredbi čl. 94. Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (dalje: ZIV BiH, "Službeni glasnik BiH", broj 3/02).<sup>69</sup>

Rješenje o priznanju žiga, odnosno međunarodna registracije žiga s učinkom na Bosnu i Hercegovinu Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (dalje: Institut) može 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.<sup>70</sup>

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

U skladu s odredbom čl. 95. st.1. ZIV BiH rješenje o priznanju žiga, odnosno međunarodna registracija s učinkom na Bosnu i Hercegovinu, može se oglasiti

---

<sup>68</sup> Odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, br. PŽ-1795/04, od 16.1.2007., Informator, Novi informator, Zagreb, br. 5612, od 19.12.2007., str. 4.

<sup>69</sup> Mešević, I.R., *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, 2008., str. 546.

<sup>70</sup> Tako i Marković, S.M., *Pravo intelektualne svojine*, Magistrat & Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007., str.157.

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 članka 72. stav 1. tač. k) i h) ZIV BiH, može 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 podnose se odgovarajući dokazi.

Postupak za oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju žiga pobliže se uređuje provedbenim propisom, odnosno Pravilnikom o žigu.

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 može nastaviti postupak po službenoj dužnosti ili na zahtjev nositelja tog prava.

Prema čl. 32. Pravilnika o žigu, broj IP-6509/02-01SŽ od 18. srpnja 2002. godine, uređuje se što treba sadržavati i kako se podnosi zahtjev za oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju žiga.<sup>71</sup>

Postupak oglašavanja ništavnim rješenja o priznanju žiga odnosno međunarodne registracije s učinkom na Bosnu i Hercegovinu pokreće se pisanim zahtjevom u tri primjerka na obrascu Z-07, koji je sastavni dio Pravilnika o žigu.

Zahtjev sadrži:

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

---

<sup>71</sup> Pravilnik dostupan na <http://www.ipr.gov.ba/iv/pravilnikivz.htm>.

Uz zahtjev se prilaže:

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

Ako zahtjev za oglašavanje ništavim rješenja ne sadrži navedene podatke i priloge, Institut<sup>72</sup> će pozvati podnositelja zahtjeva da u roku od 60 dana uredi zahtjev. Ukoliko podnositelj zahtjeva ne uredi zahtjev u propisanom roku Institut zaključkom zahtjev odbacuje. 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 može, 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 može 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 upisuje se u odgovarajući registar, a u Službenom glasniku Instituta objavljuju se podaci utvrđeni u članu 30. tačka e) Pravilnika o žigu.

#### **IV. PROGLAŠAVANJE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA NIŠTAVIM**

##### **A. Uvod**

Nositelj prava na žig i industrijski dizajn ima isključivo pravo upotrebljavati zaštićeno pravo sve dok ne nastupi neki od zakonom propisanih razloga za prestanak zaštite. Tako temeljem Zakona o industrijskom dizajnu («Narodne Novine» 173/03, 76/07 i 30/09, dalje: ZID) industrijski dizajn prestaje:

---

<sup>72</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.

- 1) protekom roka na koji je industrijski dizajn zaštićen,
- 2) na temelju izjave nositelja o odricanju od industrijskog dizajna
- 3) poništajem registriranog industrijskog dizajna

U našem pravu zaštita industrijskog dizajna traje pet godina računajući od dana podnošenja prijave industrijskog dizajna. Zaštita industrijskog dizajna može se produžavati za razdoblje od po pet godina, do najviše dvadeset pet godina računajući od dana podnošenja prijave.<sup>73</sup> Nositelj industrijskog dizajna koji traži produženje zaštite dužan je tijekom posljednje godine trajanja razdoblja zaštite ili najkasnije šest mjeseci nakon isteka toga razdoblja podnijeti DZIV zahtjev za produženje zaštite industrijskog dizajna te uz taj zahtjev uplatiti pristojbu i naknadu troškova održavanja.

Ako istekne rok zaštite industrijskog dizajna, a nositelj ne podnese u propisanom roku zahtjev za produženje vrijednosti, i ne plati propisanu naknadu, prestaje zaštita industrijskog dizajna. Protekom zaštite industrijskog dizajna, industrijski dizajn prestaje biti imovinom dotadašnjeg nositelja industrijskog dizajna, te se njime može svatko slobodno gospodarski koristiti, bez traženja odobrenja i obveze plaćanja naknade, što se odnosi i na dotadašnjeg nositelja.<sup>74</sup>

ZID ne precizira točan trenutak prestanka zaštite industrijskog dizajna istekom roka zaštite, ali se može zaključiti da industrijski dizajn u ovom slučaju prestaje vrijediti slijedećeg dana od dana isteka roka zaštite.

Kao drugi razlog za prestanak zaštite industrijskog dizajna ZID (čl. 43), propisuje odricanje od industrijskog dizajna. Riječ je o općeprihvaćenom razlogu prestanka zaštite industrijskog vlasništva. Odricanje od svog prava smatra se jednim od temeljnih ovlaštenja nositelja određenog prava. Zaštita industrijskog dizajna u ovom slučaju prestaje od dana podnošenja pisane izjave o odricanju DZIV-u.

Dođe li do prestanka zaštite industrijskog dizajna odricanjem nositelja industrijskog dizajna koji je dao licenciju, a koja je upisana u registar industrijskog dizajna, obveza je nositelja industrijskog dizajna da stjecatelja licencije obavijesti o svojoj namjeri da se odrekne industrijskog dizajna.<sup>75</sup> Prilikom davanja izjave o odricanju nositelj industrijskog dizajna mora dokazati da je o svojoj namjeri upoznao stjecatelja licencije.

---

<sup>73</sup> Raniji Zakon o industrijskom obličju (dalje: ZIO) je predviđao maksimalni rok zaštite dvadeset godina, izmjene u ZID su izvršene u skladu s odredbama članka 12 Uredbe Vijeća EC 6/2002 o dizajnu Zajednice,

<sup>74</sup> Čizmić, J. – Zlatović, D., *Komentar Zakona o žigu*, Faber – Zgombić plus, Zagreb, 2002.g., str. 297,

<sup>75</sup> čl. 43., st. 1., ZID tako i Zlatović, D., *Novine u pravnoj zaštiti industrijskog dizajna*, Hrvatska pravna revija, Zagreb 9/2005., str.48,



ZID neplaćanje pristojbi i naknada troškova održavanja ne navodi kao razlog za prestanak vrijednosti dizajna, koji je kao razlog moguć, ali ne u slučaju kod prve registracije, već u slučajevima ako se ne uplate pristojbe za produženje registracije. Neplaćanje propisanih pristojbi i troškova za održavanje industrijskog dizajna, ima za posljedicu gubitak tog prava.

U svim pravnim sustavima, gdje je plaćanje pristojbi predviđeno kao uvjet za održavanje prava, činjenica ne plaćanja je razlog za gubitak zaštićenog prava. Pravo na industrijski dizajna za koje nisu plaćene propisane pristojbe prestaje važiti narednog dana od dan isteka roka za njihovo plaćanje.

Neki pravni sustavi<sup>76</sup>, pa i naš raniji ZIO<sup>77</sup> predviđaju prestanak zaštite industrijskog dizajna u slučaju smrti nositelja industrijskog dizajna ili prestanka pravne osobe koja je nositelj industrijskog dizajna. ZID sasvim opravdano nije prihvatio navedenu odredbu jer pravo industrijskog dizajna može biti predmet pravnih poslova *inter vivos* i *mortis casua*.<sup>78</sup>

## B. Poništaj registriranog industrijskog dizajna

Registrirani industrijski dizajna može prestati i poništenjem industrijskog dizajna, odnosno poništenjem rješenja kojim se priznaje pravo na industrijski dizajna.<sup>79</sup> Postupak proglašenja ništavim rješenja o registraciji industrijskog dizajna uređen je u hrvatskom pravu odredbama ZID, podzakonskim aktima te uz podrednu primjenu odredbama Zakon o općem upravnom postupku (dalje: ZUP).

Opća pravila za proglašavanje ništavim rješenja u upravnom postupku, kao i učinci ništavosti utvrđeni su u ZUP-u, dok ZID, kao *lex specialis* utvrđuje posebne razloge za proglašenje rješenja o registraciji industrijskog dizajna ništavim.

Ništavost podrazumijeva najviši stupanj nezakonitosti rješenja donesenih u upravnom postupku pa se zato na ništavost pazi po službenoj dužnosti, bez obzira na to ističe li se i kako postojanje ništavosti. U našem pravnom sustavu pretežu razlozi zaštite javnog interesa kod pitanja ništavosti rješenja. Uz državnog odvjetnika, kao

---

<sup>76</sup> Marković, S., *Pravo intelektualne svojine*, Službeni glasnik, Beograd 2000, str. 179.

<sup>77</sup> Čl. 41. st. 1. toč.3. bilo je predviđeno – da će prestati vrijednost industrijskog oblička (dizajna) prestankom pravne sposobnosti nositelja industrijskog oblička, ili njegovom smrću, te da pravo prestaje vrijediti danom prestanka pravne sposobnosti nositelja industrijskog oblička ili na dan smrti, osim ako industrijsko obličje nije preneseno na drugog nositelja.

<sup>78</sup> Vedrina, D., *Pravna zaštita dizajna proizvoda u industriji i zanatstvu*, Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva, 5/1998, str. 1817.

<sup>79</sup> Verona, A., *Pravo industrijskog vlasništva*, Informator, Zagreb, 1978, str. 157.

predstavnikа јавног интереса захтев за поништај индустријског дизајна могу поднети и друге особе које имају одређени правни интерес за поништај рјешења.<sup>80</sup>

Postupak за проглашавање индустријског дизајна ништавим проводи DZIV, који и сам може покренути поступак проглашења индустријског дизајна ништавим. Ovakav став указује да се наш законодавац приликом доношења ZID придржавао доминантних швацања о заштити јавног интереса кроз поништај рјешења, иако се у случајевима заштите индустријског дизајна ради о приватноправној заштити.

### **1. Rok за pokretanje postupka**

Postupak за поништај рјешења о регистрацији индустријског дизајна може се покренути за сво вријеме трајања заштите<sup>81</sup>, али и након престанка заштите индустријског дизајна. Ovakav став је у складу с раније прихваћеним стајалиштима појединих хрватских аутора<sup>82</sup> да се поништење права индустријског власништва може тражити и после престанка његове важности. Prema tome захтева за поништај индустријског дизајна може се поднети у свим случајевима кад је већ дошло до престанка заштите. Тако се захтев за поништај индустријског дизајна може поднети и у случају престанка заштите истekom рока, као и у случају изјаве носитеља о одрицању од индустријског дизајна.

Odreba о могућности pokretanja postupka и након престанка вриједности индустријског дизајна donesena је у интересу свих особа које су погођене коришћењем таквог незаконитог индустријског дизајна. Kada је у питању престанак права индустријског дизајна, nije svejedno по којој законској основи је право престало. Tako престанак заштите индустријског дизајна zbog isteka рока заштите или одрицања од права на индустријски дизајн има učinak *ex nunc*, dok у случају поништења рјешења о регистрацији индустријског дизајна има повратно djelovanje, odnosno djelovanje *ex tunc*, tj. donošenjem таквог рјешења поништавају се све последице које је индустријски дизајн до тада произвео. Iz тих разлога, у случају да tijekom поступка за поништај индустријског дизајна дође до престанка заштите из било којег разлога потребно је ради правне сигурности завршити поступак поништаја и donijeti рјешење о поништају индустријског дизајна.

---

<sup>80</sup> Borković, I., *Upravno pravo*, Informator, Zagreb, 1981. str. 384.

<sup>81</sup> Čl. 44., st. 3., ZID тако и Manigodić, M., *Industrijski dizajna: zaštita modela u zemlji i inostranstvu*, Beograd, 1988, str. 125.

<sup>82</sup> Čizmić, J., - Zlatović, D., op. cit. u bilj. 2, upućuju на Mirković, *Poništenje prava industrijske svojine može se tražiti i poslije prestanka njegove važnosti*; Hrvatska privreda br. 5/6, 1938., str. 88.

Pravne posljedice prema trećim osobama zbog prestanka industrijskog dizajna su različite ovisno o razlogu prestanka vrijednosti industrijskog dizajna. Primjerice u slučaju da je nositelj industrijskog dizajna pokrenuo pred sudom postupak zbog povrede industrijskog dizajna radi naknade štete koja je pričinjena za vrijeme trajanja vrijednosti industrijskog dizajna, takav postupak će se nastaviti do konačnog rješenja. Ako bi tijekom tog sudskog postupka, DZIV donio rješenje o ništavosti dizajna, tada dotadašnji nositelj ne može štiti to svoje pravo jer ono niti ne postoji. Tužitelj u parničnom postupku ne može s uspjehom postavljati prema tuženiku tužbene zahtjeve i podnositi prijedloge za privremene mjere zbog povrede industrijskog dizajna kojeg je DZIV proglasio ništavim.<sup>83</sup>

## **2. Aktivna legitimacija za podnošenja zahtjeva za proglašenje industrijskog dizajna ništavim**

Aktivna legitimacija za traženje poništaja industrijskog dizajna je znatno proširena, što se može obrazložiti javnim interesom za pravilnu upotrebu industrijskog dizajna u gospodarskom prometu.

Zbog zaštite javnog interesa krug aktivno legitimiranih za pokretanje postupka za proglašavanje industrijskog dizajna ništavim određen je široko pa zahtjev za proglašavanje industrijskog dizajna ništavim može podnijeti svaka zainteresirana osoba, državni odvjetnik te sam DZIV po službenoj dužnosti.

Uz ovu općenito široku određenu aktivnu legitimaciju, kojoj je prvenstveni cilj zaštita javnog interesa, ZID i PID<sup>84</sup> posebno određuju i aktivnu legitimaciju za pojedine osobe u točno određenim slučajevima koji uvjetuju ništavost industrijskog dizajna.

ZID i PID uz navođenje razloga za poništaj navode i aktivno legitimirane osobe za podnošenje zahtjeva, te pojedine dokaze na temelju kojih se može zahtijevati poništaj industrijskog dizajna:

- Ako je industrijski dizajn stekla neovlaštena osoba, u tom slučaju zahtjev za poništaj industrijskog dizajna ima osoba koja je ovlaštena za stjecanje industrijskog dizajna. Prilikom podnošenja zahtjeva aktivno legitimirana osoba bi DZIV trebala radi lakšeg rješavanja dostaviti raspoložive dokaze

---

<sup>83</sup> VTS RH, Pž – 4497/02 – 3 od 7. prosinca 2004. presudom je sud odlučio da nije dužan prekinuti parnični postupak do završetka upravnog spora pred Upravnim sudom Republike Hrvatske koji se vodi protiv rješenja DZIV-a o proglašenju odnosno dizajna ništavim.

<sup>84</sup> čl. 44., ZID i čl. 22., PID

kojima dokazuje da je upravo ona ovlaštena za stjecanje napadanog industrijskog dizajna.

- U slučaju da je industrijski dizajn registriran protivno pravu prvenstva, tada su aktivno legitimirani na podnošenje zahtjeva osoba čije je pravo povrijeđeno registracijom takva industrijskog dizajna odnosno podnositelj ranije prijave, DZIV po službenoj dužnosti te državni odvjetnik. Uz zahtjev za proglašavanje registriranog industrijskog dizajna ništavim obveza je zainteresirane osobe, odnosno podnosioca prijave da priloži prikaz ranijeg industrijskog dizajna i podatke potrebne za utvrđivanje o kojem se industrijskom dizajnu radi, kao i dokumentaciju kojom će podnositelj zahtjeva dokazati da je podnositelj ranije prijave ili nositelj ranijeg prava, a s čime će ujedno dokazati da je ovlašten za podnošenje zahtjeva.
- U slučaju da se zahtjev za poništaj registriranog dizajna podnosi iz razloga što industrijski dizajn ne udovoljava uvjetima novosti ili individualnog karaktera, aktivno legitimirana je svaka osoba koja može dokazati svoj pravni interes. Uz zahtjev za poništaj zainteresirana osoba je dužna priložiti prikaz ranijeg industrijskog dizajna koji je učinjen dostupnim javnosti prije datuma podnošenja prijave industrijskog dizajna čiji se poništaj traži.
- Ako je u stvaranju registriranog industrijskog dizajna korišten znak razlikovanja, a nositelj toga ranijeg prava imao je pravo zabraniti takvu upotrebu, aktivno legitimirani u ovom slučaju je osoba čije je pravo povrijeđeno. Prilikom podnošenja zahtjeva uz isti će podnijeti prikaz znaka razlikovanja uz navođenje podataka potrebnih za utvrđenje o kojem se znaku razlikovanja radi. Zahtjevu će priložiti i dokumentaciju kojom će podnositelj zahtjeva dokazati da je nositelj ranijeg prava na znak razlikovanja, pa da je i time ovlašten na podnošenje zahtjeva.
- U slučaju da registrirani industrijski dizajn predstavlja neovlaštenu upotrebu djela koje je zaštićeno prema odredbama zakona koji uređuje područje zaštite autorskog prava i srodnih prava, aktivno legitimirana je osoba čija su prava povrijeđena. Uz zahtjev se podnose dokazi iz kojih je vidljivo koje autorsko djelo je predmet povrede, u čemu se sastoji neovlaštena upotreba toga dijela, kao i dokumentaciju kojom će podnositelj zahtjeva dokazati da je autor ili nositelj autorskog prava, pa da je time i ovlašten za podnošenje zahtjeva.

- Ako registrirani dizajn predstavlja nepriličnu upotrebu bilo kojeg od elemenata navedenih u članku 6 ter. Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva, ili oznaka obilježja ili grbova, koji nisu obuhvaćeni navedenim člankom Pariške konvencije, a koji su od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku, tada se kao aktivno legitimirani mogu pojaviti osoba ili nadležno tijelo kojih se takvo korištenje tiče, DZIV po službenoj dužnosti, ali i državni odvjetnik.<sup>85</sup>

Eventualni izostanak pravnog interesa kod određene osobe, kao razlog koju onemogućava da neposredno pokrene ovaj postupak, ne predstavlja konačni izostanak zaštite jer je DZIV ovlašten samostalno pokrenuti postupak. Svaki zahtjev osobe koja ne može dokazati svoj pravni interes, predstavlja za DZIV izvor informacija o razlozima ništavosti određenog industrijskog dizajna. To DZIV-u daje mogućnost da ako takve informacije ocijeni ozbiljnim sam pokrene postupak. Svaka zainteresirana osoba ne mora sama pokrenuti postupak, već ima mogućnost da svoje podatke koji dokazuju nezakonitost industrijskog dizajna može dostaviti DZIV-u koji će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za poništaj. Zainteresirane osobe bi takve podatke mogle dostaviti i državnom odvjetniku, te bi on kao eksponent javnih interesa na osnovi dobivenih podataka trebao podnijeti zahtjev za poništaj industrijskog dizajna.

### **C. Postupak proglašavanja industrijskog dizajna ništavim**

Postupak proglašavanja ništavim rješenja o registraciji industrijskog dizajna pokreće se zahtjevom za proglašavanje industrijskog dizajna ništavim, koji se podnosi DZIV-u u dovoljnom broju primjeraka. Zahtjev za proglašavanje industrijskog dizajna ništavim treba sadržavati:

- 1) izričiti zahtjev za proglašavanje industrijskog dizajna ništavim,
- 2) broj industrijskog dizajna na kojeg se zahtjev odnosi te podatke o njegovom nositelju,
- 3) podatke o podnosiocu zahtjeva,
- 4) podatke o ovlaštenom zastupniku, ako ga podnositelj ima,
- 5) razloge za podnošenje zahtjeva, s upućivanjem na činjenice i dokaze na kojima se zahtjev temelji, (vidi više pod 2.2.)

---

<sup>85</sup> Čl. 44., PID

6) potpis podnositelja zahtjeva.<sup>86</sup>

Uz zahtjev podnositelj prilaže i dokaze o razlozima za proglašavanje ništavim rješenja o registraciji industrijskog dizajna te dokaze o uplaćenju pristojbi i naknadi troškova postupka.

ZID nije propisao treba li DZIV pozvati zaključkom podnositelja zahtjeva da ga uredi ili dopuni ako nije sastavljen na propisan način. Podrednom primjenom ZUP-a DZIV bi bio u obvezi da pozove podnositelja zahtjeva da uredi zahtjev i da ukloni uočene formalne nedostatke.<sup>87</sup> DZIV je u tom slučaju dužan odrediti rok u kojem je podnositelj zahtjeva dužan udovoljiti spomenutom zaključku i upozoriti ga na pravne posljedice propuštanja.

Republika Hrvatska već prilikom donošenja ranijeg Zakona o industrijskom obličju, napustila je postupak obveznog ispitivanja novosti obličja *ex officio*, takva tendencija je nastavljena po uzoru na zapadne zemlje i u ZID, gdje se temeljito ispitivanje novosti industrijskog dizajna provodi samo po prigovoru stranke, odnosno u slučajevima sukoba prava.<sup>88</sup> Sukladno odredbama ZUP-a, <sup>89</sup>DZIV bi mogao uredan zahtjev dostaviti nositelju industrijskog dizajna čije se poništaj traži uz poziv da dostavi odgovor na prijedlog u određenom roku jer je po općim pravilima organ koji vodi postupak ovlašten pozivati sve osobe čija je nazočnost u postupku potrebna. Stranke u pozivu moraju biti upućene na mogućnost da dadu iskaz pismeno ili usmeno na zapisnik.

Za razliku od postupka koji se provodi po prijavi za zaštitu industrijskog dizajna koji je jednostranački, postupak za poništaj industrijskog dizajna je dvostranački postupak u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima, subjekti među kojima postoji prijepor glede predmetnog industrijskog dizajna.

Stranke ovog postupka sukladno općim pravilima upravnog postupka, tijekom trajanja postupka iznose svoje zahtjeve, navode i prijedloge, prilažu dokaze i razmjenjuju putem DZIV-a podneske koji se tiču same stvari. Ovisno o tijeku postupka DZIV bi mogao zakazati i usmenu raspravu na kojoj bi kroz saslušanje suprotstavljenih strana mogao utvrditi potrebne činjenice za donošenje rješenja.<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Čl. 22., st. 1., PID

<sup>87</sup> Čl. 137., st. 1., ZUP

<sup>88</sup> Mršić, Ž., *Razvoj međunarodne zaštite industrijskog obličja (dizajna)*, Pravo i porezi, 4/2000, Zagreb, str. 48.

<sup>89</sup> Čl. 232., st. 3., ZUP

<sup>90</sup> Čl. 149., st. 1. ZUP tako i Čizmić, J. – Zlatović, D., *op. cit.* u bilj. 2, str. 329-331.

Na temelju rezultata provedenog postupka DZIV će donijeti rješenje kojim u cijelosti ili djelomično proglašava ništavim rješenje o registraciji industrijskog dizajna, odnosno rješenje kojim odbija zahtjev za poništaj rješenja o registraciji industrijskog dizajna kao neutemeljen.

U postupku proglašenja industrijskog dizajna ništavim, DZIV može donijeti rješenje o djelomičnoj ništavosti industrijskog dizajna. Takvo rješenje DZIV će donijeti ako tijekom postupka utvrdi da postoje slijedeći razlozi:

- da industrijski dizajn ne odgovara određenim zakonskim uvjetima,
- da je u stvaranju industrijskog dizajna korišten znaka razlikovanja, a nositelj tog ranijeg prava imao je pravo zabraniti upotrebu,
- industrijski dizajn predstavlja upotrebu djela koje je zaštićeno prema odredbama zakona koji uređuje područje autorskog i srodnih prava,
- ako dizajn predstavlja nepravilnu upotrebu bilo kojeg od elemenata navedenih u čl. 6 ter Pariške konvencije<sup>91</sup>.

DZIV će u ovim slučajevima donijeti rješenje o djelomičnoj ništavosti, ako se ispune slijedeći uvjeti:

- u dijelu koji ne proturječi navedenim razlozima može udovoljavati uvjetima za registraciju,
- ako u tom dijelu «ispravnosti» industrijski dizajna može zadržati istovjetnost industrijskog dizajna,
- da nakon otklanjanja smetnji iz navedenih razloga industrijski dizajn ostaje istovjetan.

Kada su u pitanju posljedice i učinak samog poništaja rješenja o registraciji industrijskog dizajna ZID je odredio da se donošenjem rješenja o poništaju industrijskog dizajna, poništavaju sve pravne posljedice koje je industrijski dizajn do tada proizveo.<sup>92</sup> Analogno tome kad se donosi rješenje o djelomičnom proglašavanju industrijskog dizajna ništavim, pravne posljedice bi se trebale odnositi samo na onaj dio koji je proglašen ništavim.

Nakon što se završi postupak i donese rješenje o poništenju industrijskog dizajna se upisuje u registar industrijskog dizajna, te objavljuje u službenom glasilu DZIV-a. U službenom glasilu objavljuju se podaci o broju industrijskog dizajna koji je poništen, podaci o njegovu nositelju te datumu prestanka vrijednosti.

---

<sup>91</sup> Čl. 44., st. 4, ZID

<sup>92</sup> Čl. 44., st. 11., ZID

## **D. žalba u postupku poništaja industrijskog dizajna**

Posljednjim izmjenama i dopunama ZID institut žalbe uveden je u postupak zaštite industrijskog dizajna, s tim da je početak primjeni odredbi o žalbi odgođen do 1. lipnja 2008.g.<sup>93</sup> Po odredbama ZID, žalba se može podnijeti protiv svih akata koje je DZIV donio u prvom stupnju, pa tako protiv akata o poništaju industrijskog dizajna, pod uvjetom da se uz istu plati upravna pristojba i naknada troškova u skladu s posebnim propisima.

Protiv prvostupanjskih odluka pravo na žalbu ima stranka čijem zahtjevu nije udovoljeno u cijelosti ili u dijelu. Ostale stranke u postupku koji je okončan odlukom protiv koje se žalba podnosi, imaju pravo biti stranke u žalbenom postupku.<sup>94</sup>

U postupku poništaja industrijskog dizajna nezadovoljna stranaka može podnijeti žalbu Žalbenom vijeću u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. U slučaju poništaja industrijskog dizajna žalba će se uglavnom podnositi protiv rješenja DZIV, ali je moguće podnošenje žalbe protiv zaključaka ako se ispune uvjeti propisani Zakonom o općem upravnom postupku.

Pored podataka koje mora imati svaki podnesak, žalba po ZID treba sadržavati:

- 1) naznaku rješenja protiv kojeg se podnosi,
- 2) određenu izjavu o tome da se rješenje pobija u cijelosti ili u nekom dijelu,
- 3) razloge zbog koji se žalba podnosi,
- 4) obrazloženje žalbe, te sve dokaze kojima podnositelj žalbe potvrđuje svoje navode iz žalbe,
- 5) potpis podnositelja žalbe,
- 6) punomoć ako se žalba podnosi putem zastupnika.<sup>95</sup>

O žalbi odlučuje Žalbeno vijeće kao neovisno tijelo za odlučivanje o žalbama na području industrijskog vlasništva. Sjedište Žalbenog vijeća je pri DZIV-u. Žalbeno vijeće se sastoji od Predsjednika, dva zamjenika i 14 članova Žalbenih vijeća koje po javnom pozivu imenuje Vlada RH na prijedlog ravnatelja DZIV na mandat od 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

---

<sup>93</sup> U svim postupcima koje u svezi s pravima industrijskog dizajna provodi DZIVm do stupanja na snagu ovih odredbi, nije predviđena žalba, već nezadovoljna strana u postupku može podnijeti tužbu Upravnom sudu u skladu s odredbama Zakona u upravnim sporovima

<sup>94</sup> Matanovac, R., *Novele zakona o pravima industrijskog vlasništva*, Novi informator br. 5586, str. 14.

<sup>95</sup> Čl. 52.g. ZID



Zakonom o patentima propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati članovi Žalbenih vijeća, a iz kojih proizlazi da bi članovi vijeća uglavnom mogli biti sadašnji zaposlenici DZIV, što bi u konačnici moglo rezultirati subjektivnim pristupom pojedinih članova. Uvjeti koje propisuje zakon, a to je određeni broj godina rada na poslovima vezanim uz intelektualno vlasništvo te stručnost u području prava intelektualnog vlasništva, sužava izbor kandidata koji bi mogli biti imenovani u Žalbena vijeće. U tom smislu posebno je zanimljiv stav predlagatelja zakona da danas u Republici Hrvatskoj nema dovoljan broj stručnjaka izvan DZIV koji imaju znanje i iskustvo potrebno za rad u vijećima, te da je za očekivati da će veći broj članova vijeća biti imenovano iz redova djelatnika i dužnosnika DZIV.<sup>96</sup> Iako je predviđen institut izuzeća za članove i Predsjednika Žalbenog vijeća, kao brana mogućim zlouporabama i subjektivnom pristupu, ostaje vidjeti kakav će sastav Vijeća biti te što će praksa pokazati.

Žalbena vijeća kad odlučuju o konkretnom slučaju sastoje se od tri člana koje imenuje za svaki pojedini slučaj Predsjednik žalbenog vijeća imajući u vidu okolnosti i narav svakog pojedinog slučaja.

Žalbena vijeće odlučuje na temelju podnesaka stranka, a kada smatra da je potrebno ili kada stranka u postupku to zahtijeva, može odrediti održavanje usmene rasprave. Žalbena vijeće donosi rješenje, protiv kojeg nezadovoljna stranka može pokrenuti Upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

#### **E. Mogućnost poništaja industrijskog dizajna putem suda**

ZID je unatoč posljednjim izmjenama zadržao ranija rješenja u pogledu nadležnosti organa koji rješavaju o zahtjevu za poništenju rješenja o industrijskom dizajnu na način da i nadalje ove postupke vodi i rješava DZIV, s tim da su u odnosu na ranija rješenja uvedeni instituti žalbe i Žalbenih vijeća.

Istim izmjenama odnosno čl. 56.b u hrvatski pravni sustav uvedena je mogućnost poništaja (utvrđivanja nevaljanosti) industrijskog dizajna. Ovim člankom je predviđena mogućnost tuženika u postupcima koji se vode zbog povrede industrijskog dizajna da u protutužbi postavi pitanje valjanosti industrijskog dizajna za čiju povredu je

---

<sup>96</sup> Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima upućen u proceduru 29. svibnja 2007. g., str. 38.

tužen. U tom slučaju na tuženiku je da dokaže kako registrirani industrijski dizajn nije pravno valjan odnosno da je registriran suprotno odredbama čl. 9 ZID.<sup>97</sup>

## **F. Zaključak**

Iako je posljednjim izmjenama ZID na mala vrata i u ograničenom opsegu s obzirom na subjekte, u hrvatski pravni sustav uvedena mogućnost poništaja industrijskog dizajna sudskim putem, još uvijek u postupku poništaja prevladava upravno-pravna zaštita, odnosno postupak poništaja se vodi pred DZIV-om.

Kao glavni razlog ovakvog zakonskog rješenja navode njegovi zagovornici je u činjenici da se samo rješenje o priznavanju prava na industrijski dizajn, čije se poništenje traži, donosi u upravnom postupku pred DZIV-om pa bi u tom smislu trebalo i omogućiti da o zahtjevu odlučuje u upravnom postupku upravo DZIV koji ima i najpotpuniji uvid u stjecanje prava na industrijski dizajn.<sup>98</sup>

Ovakvom stavu suprotstavlja se stav<sup>99</sup> kako poništenje rješenja o industrijskom dizajnu može imati velike imovinskopravne posljedice, što čini upitnim s obzirom na objektivnost da o takvim pitanjima rješava isti organ koji je donio i odluku o stjecanju prava na industrijski dizajn. To i zbog činjenice da DZIV, 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 DZIV-a.

Ovako suprotstavljena stajališta, za i protiv postojećih rješenja u postupcima za poništaj industrijskog dizajna, nameću potrebu iznalaženja rješenja koja bi na najprikladniji način omogućila kvalitetnu zaštitu industrijskog dizajna, odnosno provođenje postupka poništaja na kvalitetan i transparentan način.

Unatoč svemu postojeći postupak poništaja industrijskog dizajna trebalo bi zadržati uz potrebu proširenja građanskopravne zaštite industrijskog dizajna koju je potrebno proširiti na način da pravo na poništaj nema samo tuženik u postupcima zbog povrede i ugrožavanja prava iz industrijskog dizajna. Ovo proširenje bi se moglo provesti na način da pojedini razlozi za poništaj industrijskog dizajna u kojima prevladava „privatni interes“ budu izjednačeni sa povredama prava na industrijski

---

<sup>97</sup> Čl. 9 ZID su predviđeni razlozi za poništaj industrijskog dizajna.

<sup>98</sup> Čizmić, J., – Zlatović, D., *op.cit.* u bilj. 2, str. 336.

<sup>99</sup> Verona, A., *op. cit.* u bilj. 7, str. 156.

dizajn, odnosno da im se pruži mogućnost pobijanja registriranog industrijskog dizajna pred nadležnim trgovačkim sudom.

**Marko Verović, LLM**

**Dragan Zlatović, LLM**

## **DECLARATION OF NULLITY OF TRADEMARKS IN CONTEMPORARY INTELLECTUAL PROPERTY LAW**

*After establishing trademark and industrial design right, the right-holder has exclusive right to use protected right until fulfillment of statutory reasons for protection termination. Among these reasons, due to its specificity, it stands out the termination of protection by annulment of registration certificate that, despite of the latest amendments on Law on trademark and Law on industrial design, poses certain number of questions that should be answered in adequate way through this work.*

**Key words:** *trademark, industrial design, annulment, administrative protection.*