

**Marija Medić\***

**Mr.sc. Dragan Zlatović\***

Primljeno: 23. 09. 2013.

UDK: 347.77/.78 (497.6)

Pregledni naučni članak

## LICENCIJA ŽIGA U NOVOM PRAVU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

*Licencija žiga može biti važan alat za nositelja žiga, koji omogućuje da se postignu značajne naknade od dodjele trećim osobama prava na korištenje oznaka licencijskim ugovorima. Konkretno, licencija može utjecati na koristi od povećanja prihoda u obliku predujma, minimalnih jamstava i naknada, bez povećanja kapitalnih izdataka; promociju žiga kroz oglašavanje stjecatelja licencije, marketinga i prodaje licenciranih proizvoda koji nose žig, te proširenje dosega žiga i poboljšanu zaštitu žiga. U ovom članku ćemo istražiti i neke posebne odredbe ugovora o licenciji žigova, kao što su jamstva, podugovaranje, revizije prava, vlasništvo i zaštita intelektualnog vlasništva, uvjeti otkaza i prava nakon raskida prava, sve u kontekstu novog prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini.*

*Ključne riječi: pravo intelektualnog vlasništva, žig, licencija, licencna naknada, Bosna i Hercegovina*

### I. Žigovno pravo u Bosni i Hercegovini

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

---

\*Marija Medić, mag.iur., postdiplomantica na Poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima iz pravnih znanosti - Pravo društava i trgovačko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Državni ured za trgovinsku politiku Republike Hrvatske

\* mr.sc. Dragan Zlatović, mag.iur., viši predavač, Veleučilište u Šibeniku

izvore žigovnog prava u formalnom smislu.<sup>1</sup> Radi se o većem broju propisa nacionalnog (zakonskog i podzakonskog) i međunarodnopravnog ranga. Krug propisa koji uređuju problematiku žigovnog prava ponešto se razlikuju od jednog do drugog pravnog poretka. U nekim pravnim sustavima temeljne odredbe o žigovnom pravu eksplicitno su sadržane u ustavima, u drugima su ove temeljne odrednice implicitno uključene u ustave, dok su u brojnim zemljama glavni i temeljni izvori žigovnog prava posebni zakoni o žigovima.

Žigovno pravo regulira odnose između pravnih subjekata povodom žigova, kao i odnose povodom žigova i drugih znakova razlikovanja. Odnosi između sudionika u gospodarskom prometu<sup>2</sup> povodom žigova tiču se pitanja pod kojim uvjetima određeni sudionika ima pravo robu ili usluge označavati konkretnim žigom, dok se odnosi povodom žigova i drugih znakova razlikovanja (tvrtka, geografska oznaka podrijetla, znak kakvoće I sl.) tiču rješavanja kolizije između tih znakova, odnosno pitanja pravne snage tih znakova u međusobnoj konkurenciji. Dakle, radi se o odnosima povodom znakova, a ne povodom roba ili usluga koje su obilježene tim znakovima. Kao takvo, žigovno pravo čini temelj i bit predmeta proučavanja znanosti žigovnog prava, bilo kao posebne grane prava ili u okviru skupne discipline prava intelektualnog vlasništva. Izučavanje ove oblasti u sklopu prava intelektualnog vlasništva ne oduzima žigovnom pravu njegovu posebnost i različitost u odnosu na druge srodne grane prava. Što više, ovakvo shvaćanje doprinosi njegovom preciznijem pozicioniranju u pravnom sustavu i kvalitetnijem tumačenju i raščlambi.<sup>3</sup>

Žigovno pravo u subjektivnom smislu može se odrediti kao objektivnim pravom priznato pravo nositelja žiga u pogledu njegovog žiga.<sup>4</sup> Naime, žig je isključivo pravo koje ovlašćuje svog nositelja da u gospodarskom prometu rabi svoj registrirani znak. Pri tome ova subjektivna isključiva prava mogu biti limitirana određenim zakonom propisanim ograničenjima, trpljenjima uporabe odnosno iscrpljenjima prava.

---

<sup>1</sup> Cit. ČIZMIĆ, J., ZLATOVIĆ, D., *Komentar Zakona o žigu*, Faber & Zgombić, Zagreb, 2002., str. 40.- 51. te 495.-964.

<sup>2</sup> Odnosi povodom znakova roba i usluga koje se ne nalaze u gospodarskom prometu nisu predmet direktnog interesa žigovnog prava. Npr. označena i deponirana roba kao muzejski eksponat, uz napomenu da i ona može biti predmet interesa žigovnog prava ukoliko je bitna za prikaz povijesnog razvitka žiga, a time i žigovnog prava.

<sup>3</sup> Tako ZLATOVIĆ, D., *Žigovno pravo*, Vizura, Zagreb, 2008., str. 48.

<sup>4</sup> Detaljnije o subjektivnim žigovnim pravima kod ČIZMIĆ, J., ZLATOVIĆ, D., *op. cit.*, str. 199.- 210.

Predmet žigovnog prava u materijalnom smislu je znak koji je pogodan za zaštitu, odnosno koji ispunjava uvjete zaštite, te koji nije isključen iz zaštite bilo iz apsolutnih ili iz relativnih razloga.<sup>5</sup> Predmet žigovnog prava u formalnom smislu je upravno-pravni postupak radi stjecanja žiga, kao i sudski postupci radi zaštite od povrede žiga, nelojalne utakmice i sl.<sup>6</sup>

Žigovno pravo, kao segment pravnog sustava Bosne i Hercegovine, predstavlja skup pravnih pravila koja nalazimo u pravnim izvorima ili vrelima, koji mogu biti izvori u materijalnom i formalnom smislu, izravni ili neizravni izvori, zakonski i podzakonski, te nacionalni i međunarodni izvori.<sup>7</sup>

Temeljni izvor prava, pa tako i žigovnog, u Bosni Hercegovini je Opći okvirni Sporazum za mir u Bosni i Hercegovini (započet u Daytonu 21.rujna 1995., a potpisan u Parizu 14.prosinca 1995.), odnosno Aneks 4. Ustav Bosne i Hercegovine i Aneks 6. Sporazum o ljudskim pravima. U Općem okvirnom sporazumu odnosno Ustavu BiH ne nalazimo eksplicitno ustavno jamstvo zaštite moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz intelektualnog i drugog stvaralaštva. Odredbe o ljudskim pravima su načelne prirode, odnosno utvrđuje se obveza da Bosna Hercegovina i oba entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska osiguraju najvišu razinu međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Daje se samo popis prava koje uživaju sve osobe unutar područja Bosne i Hercegovine, u kojem nećemo naći odredbu koja bi izravno tretirala problematiku prava industrijskog vlasništva, pa tako i žigovnog prava. Međutim to ne znači da možemo izbjeći Ustav kao nacionalni izvor žigovnog prava kod nas. U Dodatku Aneksu VI Općeg okvirnog Sporazuma navedeni su ključni međunarodni sporazumi kojih Bosna i Hercegovina ostaje ili postaje strankom, između kojih izdvajamo Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda (1950.) s pripadajućim Protokolima i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966.). Ovi međunarodni sporazumi jamče pravo vlasništva i uživanje zaštite moralnih i materijalnih interesa koji proizlaze iz svakog znanstvenog, književnog ili umjetničkog stvaralaštva<sup>8</sup>, što istodobno znači da su to prava koja implicitno priznaju i temeljni pravni akti Bosne i Hercegovine. Pri

---

<sup>5</sup> Usp. ZLATOVIĆ, D., *Apsolutni i relativni razlozi za isključenje – uvjeti žigovne zaštite*, Hrvatska pravna revija, Zagreb, god. I., br.7., 2001., str. 56.-69.

<sup>6</sup> Vidi kod ELSTER, A., *Urheber- und Erfinder-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht*, Zweite Auflage, Berlin – Leipzig, 1928., str. 363. i 370.

<sup>7</sup> V. ČIZMIĆ, J., ZLATOVIĆ, D., *op.cit.*, str. 41.

<sup>8</sup> Vidi čl.1. Protokola uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i čl. 15. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

tome se jamstvo vlasništva mora šire tumačiti, odnosno ono se ne odnosi samo na vlasništvo u civilističkopravnom smislu, nego i na druga imovinska prava koja nisu strogo civilističke naravi.<sup>9</sup> Sukladno prevladavajućim ekstenzivnijim tumačenjima ovakvih jamstava vlasništva u suvremenim ustavnim sustavima<sup>10</sup>, to se jamstvo i kod nas ne odnosi samo na zaštitu prava vlasništva na pokretninama i nekretninama, nego i na posjed, patentno pravo, pravo na žig, autorsko pravo, obvezna prava te ostala imovinska prava.

U entiteskim ustavima nalazimo na različit pristup ovom pitanju. Tako u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine iz 1994. sa svim kasnije donesenim amandmanima, u čl.2.st.1. nalazimo popis prava koja se jamče svim osobama unutar teritorija Federacije, između ostalih i pravo na imovinu odnosno vlasništvo. Nadalje, svi sudovi, upravne ispostave tijela koja obnašaju javna ovlaštenja i druga tijela federalne vlasti primjenjivat će i poštovati prava i slobode predviđene u dokumentima navedenim u Dodatku, a koji instrumenti za zaštitu ljudskih prava imaju pravnu snagu ustavnih odredaba. Uz navedene međunarodne sporazume uz Opći okvirni Sporazum, ovdje samo navodimo Opću deklaraciju o ljudskim pravima (1948.). Za razliku od navedenoga, Ustav Republike Srpske iz 1992. izrijeком ustavnom normom jamči slobodu znanstvenog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, te zaštitu moralnih i imovinskih prava po osnovi toga stvaralaštva.

Ključni nacionalni izravni izvor žigovnog prava svakako je posebni zakon (*lex specialis*) u ovom području - Zakon o žigu iz 2010.godine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», br.53/10; dalje: ZOŽ BiH), koji se primjenjuje na individualne, kolketivne i garancijske žigove koji su predmet registracije ili prijave za registraciju žiga podnesene Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, ili su predmet međunarodne registracije koja vrijedi u Bosni i Hercegovini. Zakon slijedi podzakonski akt i to Pravilnik o postupku za priznavanje žiga iz 2010. («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», br.105/10), kojim se pobliže uređuju pojedina pitanja sadržana u Zakonu o žigu, u svezi s postupcima koji se vode pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

---

<sup>9</sup> Cit. po GAVELLA, N., *Neka razmišljanja u povodu uskrate ustavnosudske zaštite vlasništva*, Informator, Zagreb, br. 4815 od 29.4.2000., str. 1.

<sup>10</sup> Vidi za njemačko ustavno pravo SCHMIDT-BLEIBTREU B., KLEIN, F., *Kommentar zum Grundgesetz*, 8. auf., Neuwid, Kriftel, Berlin, 1995., str. 370., odnosno za švicarsko ustavno pravo art. 22. Bundesverfassung. Cit. po GAVELLA, N., *ibid.*, str.1.

Prema čl. 1.stavak 2. Zakona o žigu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 53/2010: dalje: ZOŽ BiH), žig je pravo kojim se štiti znak koji u privrednom prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica. Radi usporedbe prema zakonodavstvima u bližem regionu, navodimo i definiciju žiga iz hrvatskog Zakona o žigu („Narodne novine“, br.173/03, 54/05, 76/07, 30/09 i 49/11, dalje: ZOŽ RH). U čl.2. ZOŽ-a RH regulirano je kako se žigom štiti svaki znak koji se može grafički prikazati (formalni aspekt definicije), pod uvjetom da je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika (sadržajni aspekt definicije)<sup>11</sup>. Formalni aspekt definicije žiga sadržan je i u odredbi čl.4. Uredbe Vijeća (EZ) o žigu Zajednice<sup>12</sup>, a i u novom se ZOŽ BiH napustilo starije pristupe koji su uključivali u definiciju žiga isključivo sadržajni aspekt definicije. Tako je u čl.4.ZOŽ BiH propisano da se žigom može zaštititi znak koji je prikladan za razlikovanje iste ili slične robe ili usluga u privrednom prometu i koji se može grafički prikazati. Sličnu definiciju žiga sadrži i čl.15. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS), gdje se navodi da se žigom smatra svaki znak, ili svaka kombinacija znakova, koji su sposobni za razlikovanje roba ili usluga jednog poduzetnika od onih drugog poduzetnika.Takvi znakovi, poglavito riječi uključujući osobna imena, slova, brojke, figurativne elemente i kombinacije boja kao i kombinacije takvih znakova, mogu se registrirati kao žigovi. Na kraju, s obzirom na harmonizacijske postupke domaćeg zakonodavstva na području prava intelektualnog vlasništva s europskim pravom, navodimo i definiciju žiga Zajednice. Tako se Žig Zajednice (Community Trade Mark, CTM) definira kao svaki znak sposoban da bude reprezentiran grafički, naročito riječi, uključujući osobna imena, dizajn, brojke, slova, oblike proizvoda ili njihovih pakovanja, pod uvjetom da su ti znakovi kadri razlikovati proizvode ili usluge jednog poduzetnika od one drugog poduzetnika. Očito je naš zakonodavac u cijelosti pratio pojmovno određenje žiga iz europskog prava.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Usp. ZLATOVIĆ, D., *Žigovno pravo*, Vizura, Zagreb, 2008., str. 39.-40. Takve definicije poznaje i inozemna doktrina. V. MOLLET-VIÉVILLE, T., *Absolute Grounds for Refusal*, u *European Community Trade Mark, Commentary to the European Community Regulations*, Hague, 1997., str.184.

<sup>12</sup> Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark ((OJ EC No L 11 of 14.1.1994,p.1.).

<sup>13</sup> Detaljnije vidi kod PAGENBERG, J., MUNZINGER, P.J., *Manual on the European Community Trade Mark*, Carl Heymanns Verlag, Köln-Berlin-Bonn-München, 1996., str. 3.

Dakle, prema ovoj zakonskoj definiciji žig je subjektivno pravo iz područja industrijskog i intelektualnog vlasništva, koje za predmet zaštite uzima znak kojim nositelj žiga označava svoje robe ili usluge u gospodarskom prometu, čineći ih različitima od iste ili slične robe ili usluga drugog sudionika u gospodarskom prometu.<sup>14</sup> Žig predstavlja zaštićeni znak pravne ili fizičke osobe kojoj pripada isključivo pravo stavljanja u promet proizvoda označenih žigom ili korištenja žigom pri obavljanju uslužne djelatnosti. Žig je samostalno imovinsko dobro i monopolno pravo koje njegovom nositelju jamči ekskluzivno pravo korištenja znaka zaštićenog žigom za označavanje svojih proizvoda ili usluga, odnosno da zabrani drugim osobama neovlašteno korištenje istog ili sličnog žiga za označavanje iste ili slične vrste proizvoda ili usluga. Istodobno, žig je apsolutno pravo, jer ga njegov nositelj može istaći prema svakoj osobi koja bi pokušala koristiti njegov žig za označavanje svojih proizvoda ili usluga.

Žigom se mogu štiti znakovi, koji se mogu sastojati naročito od riječi, uključujući osobna imena, crteža, slova, brojeva, slika, oblika proizvoda ili njihovog pakiranja, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika ili kombinacije tih elemenata.<sup>15</sup> Uz ove znakove usporedna praksa i legislativa priznaju zaštitu i drugim znakovima koji nisu izričito navedeni – tzv. nekonvencionalnim žigovima, ako ispunjavaju formalni i sadržajni aspekt definicije žiga, kao što su zvučni, mirisni, okusni i drugi žigovi (npr. pokret). Međutim, nije dovoljno da određeni znak ispunjava navedena dva aspekta definicije žiga, traži se da ne postoje zakonom propisani razlozi za odbijanje žigovne zaštite takvom znaku. Znak je prikladan za razlikovanje ako određenim proizvodima ili uslugama u usporedbi s istovjetnim ili sličnim proizvodima ili uslugama daje poseban, razlikovni karakter.

Prema načelu jedinstva žiga, žig čini znak koji je njime zaštićen kao i proizvodi ili usluge na koje se taj znak odnosi, dok prema načelu specijaliteta žiga znak koji je zaštićen žigom pokriva samo određene proizvode ili usluge za koje je zaštićen, osim kod tzv. čuvenih ili renomiranih žigova. Prema načelu teritorijalnosti pravo na žig priznaje se u načelu za područje određene države, izuzev slučajeva međunarodne registracije odnosno žiga Zajednice (EU žig) kada se radi o postizanju zaštite u više

---

<sup>14</sup>Usp. MARKOVIĆ, S., *Pravo intelektualne svojine*, Službeni glasnik, Beograd, 2000., str. 144.

<sup>15</sup> Vidi njem. podjelu žigova - *Wortmarken* (žigovi sastavljeni od riječi, osobnih imena, više velikih slova), *Wortbildmarken* (kombinacije riječi i slika), te *Bildmarken* (žigovi koji ne sadrže slova).

država odnosno u okrilju određene supranacionalne regionalne zajednice država.<sup>16</sup> Prema načelu specijalnosti pravo na žig kao isključivo pravo odnosi se na točno određene kategorije roba ili usluga za koje je žig registriran. To znači da paralelno mogu egzistirati više istih ili sličnih žigova, ali za različite vrste roba ili usluga, osim u slučaju proširene zaštite čuvenih (glasovitih, renomiranih) žigova koji se štite neovisno o kategorijama roba ili usluga za koje su formalno registrirani sukladno pravilima žigovnog prava i prava nelojalne utakmice (nepošteno tržišno natjecanje).

Nositelj žiga ima sukladno odredbama čl. 1. st.3. i 49. ZOŽ BiH isključivo pravo na obilježavanje žigom proizvoda ili usluga za koje je žig priznat i isključivo pravo uporabe žiga za te proizvode ili usluge.

Žig može biti predmet raspolaganja i to pretežito prijenosom (cesija), licencijom i franchisingom. U ovom radu obradit ćemo problematiku licencije žiga kao najčešćeg modaliteta raspolaganja žiga u suvremenim tržišnim uvjetima.

## II. Pojam licencije žiga

Korištenje prava na žig može se ustupiti ugovorom o licenciji.<sup>17</sup>

Prema članku 686. Zakona o obligacijskim odnosima (dalje: ZOO)<sup>18</sup>, ugovorom o licenciji obvezuje se davatelj licencije ustupiti stjecatelju licencije u cjelini ili djelomično pravo iskorištavanja izuma, tehničkog znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela, a stjecatelj licencije obvezuje se platiti mu za to određenu naknadu.<sup>19</sup>

Najposebnije obilježje ugovora o licenciji jest da se tim ugovorom:

- jedno ili više ovlasti izdvaja iz korpusa izvornog isključivog subjektivnog prava;
- konstituira novo subjektivno pravo druge osobe čiji sadržaj čine ovlaštenja koja su izdvojena iz izvornog prava
- ne dira u supstanciju izvornog prava, koje nastavlja postojati paralelno sa licencijom.

---

<sup>16</sup> MANIGODIĆ, M., MANIGODIĆ, Đ., *Komunitarni žig*, Draganić, Beograd, 2004., str.11.; MEŠEVIĆ, I.R., *Proširenje Evropske unije i njegov uticaj na sistem komunitarnog žiga*, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, XLIX – 2006., str. 229.

<sup>17</sup> O licenciji detaljnije kod VERONA, A., *Licencni ugovor, Obvezno pravo III*, Informator, Zagreb, 1981.

<sup>18</sup> Referentna glasila za ZOO u FBiH i RS: „Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85 i 57/89.; „Službeni list RBiH“ br.2/92, 13/93 i 13/94; „Službene novine FBiH“ br. 29/03 i 42/11 i „Službeni glasnik RS“, br.17/93, 3/96 i 74/04.

ZOO predstavlja supsidijarni izvor žigovnog prava u BiH.

<sup>19</sup> O općim karakteristikama licencije u našem pozitivnom pravu, uključujući ekonomske aspekte, detaljnije kod ANDRLIĆ, B., MEDIĆ, M., BJELIĆ, D., *Ugovor o licenciji*, Informator, Novi informator, Zagreb, br.5588, od26.9.2007., str.10.-12.

Prema članku 132. Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, osnovnog zakonskog akta na području prava industrijskog vlasništva koji je važio u bivšoj SFRJ, bilo je ranije predviđeno da predmet ugovora o licencijski može biti i prijavljeni žig. To rješenje zadržava i Zakon o žigu BiH iz 2010.godine koji u odredbi čl.60.st.1. eksplicitno uređuje kako ne samo nositelj žiga, nego i podnositelj prijave žiga može ugovorom o licencijski ustupiti pravo korištenja prava iz prijave žiga, i to za sve ili samo neke vrste robe ili usluga. Uspoređujući ova zakonska rješenja s usporednim pravnim sustavima u susjedstvu, navodimo kako hrvatski Zakon o žigu iz 1999. («Narodne novine», br. 78/99. i 127/99., dalje: ZOŽ RH 1999.), kao i važeći novelirani ZOŽ RH iz 2003. takvu odredbu izostavljaju te se mogućnost licenciranja odnosi samo na registrirani žig, a ne više i na onaj označen u prijavi po kojoj još nije odlučeno u postupku registracije odnosno priznanja žiga.<sup>20</sup> Da bi žig bio predmetom licencijski u Republici Hrvatskoj mora, dakle, biti zaštićen i registriran u skladu s nacionalnim propisima primatelja licencijski kako bi se mogao ustupati uz naknadu, dok se prema ZOŽ BiH licencijski previđa i za ustupljanje prava iz prijave žiga.

Novi ZOŽ BiH iz 2010. kad uređuje problematiku kolektivnih (zajedničkih) žigova (čl. 2.), odnosno licencijski žigova (čl.60.), limitira mogućnost licenciranja zajedničkog žiga, te isti žig nije moguće prenijeti ugovorom o licencijski. Naime, izričito je normirano kako kolektivni žig i žig garancije (jamstveni, certifikacijski) ne mogu biti predmet ugovora o licencijski (čl.60.st.6. ZOŽ BiH).

U pravnoj teoriji razlikuju se ugovori kojima se ustupa pravo iskorištavanja žiga i ugovori kojima se ustupa pravo upotrebe žiga. Kod prve vrste ugovora stjecatelj licencijski stječe pravo upotrebe žiga za obilježavanje vlastitih proizvoda, a kod druge vrste ugovora novi stjecatelj stječe pravo upotrebe za obilježavanje proizvoda nositelja žiga. Dakle možemo zaključiti da se licencijski žiga razlikuje od prijenosa žiga.<sup>21</sup> Temeljna razlika ovih instituta sastoji se u tome što davanjem licencijski stjecatelj stječe samo pravo uporabe zaštićenog znaka sukladno ugovornim utvrđenjima, dok nositelj tih prava ostaje i nadalje davatelj licencijski.<sup>22</sup> Za razliku od toga kod prijenosa žiga ne

---

<sup>20</sup> Suprotno ČIZMIĆ, J., *Ustupanje prava iz područja industrijskog vlasništva....*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol.22, br.1, 2001, 383.

<sup>21</sup> Usp. Gorenc, V., (ur.) i dr., *Rječnik trgovačkog prava*, Masmedia, Zagreb,1997., str.392.-393.

<sup>22</sup> Navodimo komparativnu upravnosudsku praksu: Postojanje prava na žig nije prethodno pitanje u postuku ustupanja prava na korištenje žiga trećim osobama. V. presudu Upravnog suda RH, br.Us-11695/00, od 13.listopada 2004. Tužitelj koji nije stekao pravo na žig br.Ž981342A,



prenosi se samo pravo uporabe već i status titulara prava na žig iz kojeg proizlazi ne samo pravo uporabe nego i sva druga prava vezana za pravnu poziciju nositelja žiga.

Naglašena je tendencija da se licencija žiga definira kao ugovor kojim nositelj žiga ovlašćuje drugu osobu na korištenje žig na određeni način, koji bi, bez tog ovlaštenja, predstavljao povredu prava na žig.<sup>23</sup> Čini se to kao pokušaj da se odnosi između nositelja žiga i korisnika žiga prenesu iz oblasti ugovornih odnosa u oblast zaštite isključivih prava.<sup>24</sup>

---

nije bio niti ovlašten ustupiti pravo na korištenje žiga trećim osobama. Da se u konkretnom slučaju ne radi o prethodnom pitanju, u smislu Zakona o općem upravnom postupku, govori i činjenica da odlučivanje o pravu na žig pripada u nadležnost tuženog tijela, odnosno DZIV-a, a ne u nadležnost drugog upravnog tijela ili suda, kako je to propisano odredbom čl.144.st.1. ZUP-a.

<sup>23</sup> Navodimo dostupnu upravnosudsku praksu u ovom području kao referentnu i za primjenu ZOŽ-a iz 2003.: Pravo na ustupanje licencije žiga ima nositelj žiga. „Prema odredbi članka 31. stavak 1., tada važećeg, Zakona o žigu («Narodne novine», broj 78/99, 127/99) nositelj žiga može ustupiti trećim osobama pravo na korištenje žiga za sve proizvode ili usluge za koje je žig priznat ili samo za dio tih proizvoda ili usluga, na čitavom teritoriju ili dijelu teritorija Republike Hrvatske. Prema odredbi stavka 2. istog članka Zakona, pravo na korištenje žiga stječe se na temelju ugovora o licenciji, a to pravo ima učinak prema trećim osobama nakon upisa licencije u registar. Upis licencije vrši se na zahtjev nositelja žiga. Slijedom rečenih odredbi Zakona pravo na ustupanje licencije žiga ima nositelj žiga. S obzirom da tužitelj nije stekao pravo na žig broj Ž981342A, sukladno naprijed navedenom rješenju tuženog tijela i presudi ovog Suda, prema stajalištu ovog Suda, nije bio niti ovlašten ustupiti pravo na korištenje žiga trećim osobama.“ V. odluku Upravni sud Republike Hrvatske, Us-11695/2000 od 13. listopada 2004.

Postojanje prava na žig nije prethodno pitanje u postupku ustupanja prava na korištenje žiga trećim osobama. „Prema odredbi članka 31. stavak 1., tada važećeg, Zakona o žigu («Narodne novine», broj 78/99, 127/99) nositelj žiga može ustupiti trećim osobama pravo na korištenje žiga za sve proizvode ili usluge za koje je žig priznat ili samo za dio tih proizvoda ili usluga, na čitavom teritoriju ili dijelu teritorija Republike Hrvatske. Prema odredbi stavka 2. istog članka Zakona, pravo na korištenje žiga stječe se na temelju ugovora o licenciji, a to pravo ima učinak prema trećim osobama nakon upisa licencije u registar. Upis licencije vrši se na zahtjev nositelja žiga. Slijedom rečenih odredbi Zakona pravo na ustupanje licencije žiga ima nositelj žiga. S obzirom da tužitelj nije stekao pravo na žig broj Ž981342A, sukladno naprijed navedenom rješenju tuženog tijela i presudi ovog Suda, prema stajalištu ovog Suda, nije bio niti ovlašten ustupiti pravo na korištenje žiga trećim osobama. U pogledu prigovora tužitelja da je tuženo tijelo u predmetnom upravnom postupku trebalo donijeti zaključak o prekidu postupka, do donošenja odluke ovog Suda o zakonitosti rješenja tuženog tijela od 21. siječnja 1999., potrebno je istaknuti da postojanje prava na žig nije prethodno pitanje u postupku ustupanja prava na korištenje žiga trećim osobama već osnovna pretpostavka za ustupanje. Da se u konkretnom slučaju ne radi o prethodnom pitanju u smislu Zakona o općem upravnom postupku («Narodne novine», 53/91, 9/92 i 106/96, govori i činjenica da odlučivanje o pravu na žig pripada u nadležnost istog, ovdje tuženog tijela, a ne u nadležnost drugog upravnog tijela ili suda kako je to propisano odredbom članka 144. stavak 1. rečenog Zakona.“ V. odluku Upravni sud Republike Hrvatske, Us-11695/2000 13. listopada 2004.

<sup>24</sup> U tom smislu vidi članak 7. prijedloga Prve direktive o približavanju propisa o žigovima država članica Zajednice, koji je predviđao da stjecatelj licencije koji se ne pridržava instrukcija nositelja prava na žig u vezi sa kvalitetom proizvoda ili usluga može biti odgovoran za povredu prava na žig.

Ovakvo stajalište prati i ZOŽ BiH kada u čl. 60.st.1. daje definiciju licencije žiga. Po istoj definiciji licencija žiga je ugovor kojim nositelj žiga ustupa trećim osobama pravo na korištenje žiga za sve proizvode ili usluge za koje je registriran ili samo za dio tih proizvoda ili usluga. Kod te definicije nije ipak određeno da li se licencija obvezno odnosi na cijeli teritorij Bosne i Hercegovine ili bi se mogla odnositi i za dio teritorija Bosne i Hercegovine.

### **III. Vrste licencija žiga**

Iz ove definicije možemo izvesti i podjelu licencija žiga na cjelovite ili djelomične, te na neograničene ili ograničene.

Po opsegu, licencija može biti potpuna ili djelomična. Ako se radi o složenom žigu, stjecatelj licencije može steći pravo korištenja samo jednog ili više elemenata znaka. Licencija može biti djelomična i u slučaju ako stjecatelj licencije može koristiti znak za označavanje samo jednog ili jednog broja proizvoda ili usluga pokrivenih tim znakom. Nadalje, licencija može biti djelomična i u slučaju kada stjecatelj licencije ima pravo koristiti žig za označavanje samo jedne određene količine proizvoda. O cjelovitoj (potpunoj) licenciji žiga radi se u slučaju kada je predmet ustupa pravo na uporabu žiga za sve proizvode ili usluge za koje je registriran, dok se u slučaju kada se korištenje žiga ustupa za samo dio tih proizvoda ili usluga radi o djelomičnoj (parcijalnoj) licenciji žiga.

Bilo koja od ovih dviju vrsta licencija žiga može biti u daljnjoj podjeli ograničena ili neograničena licencija žiga.<sup>25</sup> Pravo iskorištavanja predmeta licencije žiga u skladu s odredbom čl. 690. st.1. ZOO-a može biti prostorno ograničeno samo ako to nije protivno ustavnim i drugim propisima o slobodnom prometu roba i usluga. ZOŽ BiH ne postavlja neke zakonske limite glede prostornog ograničenja licenciranja žiga, pa stoga se ugovorom o licenciji žiga njegovo iskorištavanje može teritorijalno odrediti na točno definiran prostor. Ukoliko u ugovoru o licenciji pravo na korištenje žiga nije teritorijalno ograničeno, smatra se da je licencija teritorijalno neograničena (čl.690.st.2. ZOO-a).

---

<sup>25</sup> Pravo na korištenje žiga može biti teritorijalno ograničeno samo ako to nije protivno antimonopolskim propisima (pravo konkurencije, pravo zaštite tržišnog natjecanja) Bosne i Hercegovine.

#### IV. Formalnost i sadržaj ugovora o licenciiji žiga

Prema članku 687. ZOO-a ugovor o licenciiji mora biti zaključen u pismenoj formi. Ovakvo opće rješenje prati još preciznije ZOŽ BiH, koji je kao *lex specialis* u svojoj odredbi 60.st.2. za perfektnost tog ugovora traži uz pismenu formu i minimum sadržaja. Dakle, kako ugovor o licenciiji žiga, između ostaloga, treba sadržavati i naznaku ugovornih strana, to podrazumijeva da bude i potpisan od strane ugovornih stranaka, što sve govori o tom da je u BiH prihvaćeno stajalište o formi *ad solemnitatem*. Drugim riječima, ako ugovor o licenciiji žiga nije sastavljen u pismenoj formi te ako ga stranke nisu potpisale, isti bi bio nevažeći. Uz ovo traži se da ugovor o licenciiji žiga sadrži i broj žiga ili broj prijave, vrijeme trajanja licencije, robu, odnosno usluge za koje se licencija daje i obim licencije. Novi ZOŽ BiH nema takve precizne odredbe, ali možemo tumačenjem odredbe čl. 39.st.4. ZOŽ-a BiH u svezi s odredbom čl. 3.st.2. toč. k) i čl.34.st.2. Pravilnika o postupku za priznanje žiga („Službeni glasnik BiH“, br. 105/10) zaključiti da je pismena forma ugovora o licenciiji žiga neizostavna za valjanost ugovora i promjene, te pretpostavka upisa promjene u registar žigova i ostvarivanja prava iz žiga temeljem te promjene.

Ovim se slijedilo ranije rješenje iz čl.135. ranije važećeg Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja („Službeni list SFRJ“, br. 34/81, 3/90 i 20/90), gdje je bio propisan minimalni sadržaj koji je ugovor o licenciiji žiga morao sadržavati da bi bio pravovaljano sastavljen. Tako je prema čl.135. citiranog Zakona ugovor o licenciiji morao sadržavati naročito: vrijeme trajanja licencije, opseg licencije, naznačenje da li je licencija isključiva, kao i visinu naknade, ako je ugovorena. Ova odredba je korigirana u pozitivnom žigovnom pravu BiH u odredbi čl.60.st.2. Zakona o žigu BiH. Stranke autonomno mogu odrediti koje druge odredbe ugovora smatraju bitnim. Za davatelja licencije obično su bitne one odredbe koje se odnose na početak korištenja žiga, količine i kontinuitet upotrebe, mjesto upotrebe žiga, oblike upotrebe i način reklamiranja.

Što se tiče stjecatelja licencije, to može biti samo osoba koja može biti nositelj prava na žig.

#### V. Isključive i neisključive licencije žiga

Kod licencije žiga potrebno je posebno apostrofirati vrstu licencije koja se u pravnoj znanosti i propisima označava kao isključiva licencija. Isključiva licencija u

skladu sa čl. 689. ZOO BiH je ona licencija na temelju koje primatelj licencije stječe isključivo pravo iskorištavanja predmeta licencije. Znači potrebno je izričito ugovoriti da stjecatelj stječe isključivo pravo iskorištavanja predmeta licencije, odnosno u ugovoru posebno naznačiti da je licenca isključiva, jer je zakonska pretpostavka da je licencija neisključiva ako njena isključivost nije izričito ugovorena (č. 689. stavak 3.ZOO-a). Ostale mogućnosti iskorištavanja predmeta licencije zadržava davatelj licencije.

Ukoliko primatelj licencije nema isključivo pravo korištenja žiga kao predmeta licencije, odnosno ukoliko davatelj licencije može i nadalje sam koristiti ili davati na korištenje žig, tada se radi o tzv. neisključivoj licenciji.<sup>26</sup>

Dakle, ugovorne strane mogu predvidjeti da samo stjecatelj licencije može koristiti žig u kom slučaju je licencija apsolutno isključiva. Prema članu 689. ZOO-a, ako u ugovoru o licenciji nije naznačeno o kakvoj je licenciji riječ, smatra se da je data neisključiva licencija. Međutim, ako nositelj žiga ima dva istovjetna žiga ili seriju sličnih žigova, svaka isključiva licencija je prividno isključiva. Isti slučaj postoji ako su dva slična žiga registrirana na ime dvije različite tvrtke.

Ako je ugovorena isključiva licencija, davatelj licencije ne može ni u kojem obliku sam iskorištavati predmet licencije, niti njegove pojedine dijelove, niti to povjeriti nekome drugom u granicama prostornog važenja licencije.<sup>27</sup>

O kojoj se licenciji radi, da li o isključivoj ili o neisključivoj u nekom konkretnom odnosu, ovisit će i ovlasti stjecatelja takve licencije u odnosu na zaštitu svojih prava u odnosu na treće osobe. Prema odredbi čl. 84.st.1. ZOŽ BiH stjecatelj neisključive licencije ne može samostalno pokretati postupke zbog povrede žiga, čak niti onda kada ima pristanak nositelja žiga. Za razliku od toga, prema izričitoj normi čl.84. ZOŽ BiH koji uređuje pitanje aktivne legitimacije za tužbu u sporovima radi zaštite žiga od povrede, ne dovodeći u pitanje odredbe iz ugovora o licenciji, stjecatelj isključive licencije mogao je pokretati postupke zbog povrede žiga i to samostalno. Ova aktivna legitimacija nije uvjetovana slučajem ako nositelj žiga, nakon službene obavijesti, sam nije pokrenuo odgovarajući postupak zbog povrede žiga u odgovarajućem roku. Tako se

---

<sup>26</sup> Vidi kod VERONA, A., *Licenci ugovor*, Obvezno pravo III, Informator, Zagreb, 1981.,str. 63. Licencija žiga Zajednice (Community Trade Mark) može biti isključiva i neisključiva, kako je to eksplicitno propisano čl.22.st.1. Uredbe 40/94. Moguća je tako u europskom pravu i jednostruka licencija žiga, gdje nositelj žiga zadržava pravo uprabe, a postoji samo jedan mogući stjecatelj žiga Zajednice, jer se ne može žig licencijom dalje raspolagati trećim osobama

<sup>27</sup> Vidi čl.708. ZOO-a.

stjecatelj isključive licencije žiga može pojaviti kao jedini tražitelj zaštite, ukoliko nositelj žiga nije pokrenuo samostalni postupak zaštite. Iako je dao ovlaštenje stjecatelju neisključive licencije žiga da ovaj zatraži zaštitu žiga od povreda, nositelj žiga može i samostalno pokrenuti odgovarajuće postupke radi zaštite svog žiga. Neka usporedna zakonodavstva, primjerice hrvatsko žigovno pravo, poznavalo je u ranijim zakonskim rješenjima i drukčiju regulaciju, po kojoj je stjecatelj isključive licencije žiga mogao, nakon što službeno obavijesti nositelja žiga a ovaj u odgovarajućem roku nije pokrenuo odgovarajući postupak zaštite svog žiga, i sam bez posebnog ovlaštenja tražiti zaštitu žiga koji je predmet licencijskog ugovora, odnosno nije imao isključivu aktivnu legitimaciju.<sup>28</sup>

Slijedeći rješenja iz europskog prava, i hrvatsko novo žigovno pravo, kao i ZOŽ BiH sada ovo pitanje uređuju tako da aktivna legitimacija za pokretanje postupaka radi zaštite prava na žig, prema odredbi sada važećeg čl. 75. ZOŽ-a RH odnosno čl. 84.st.1. ZOŽ BiH pripada prvenstveno nositelju prava, ali i punopravno i osobama koje on ovlasti u skladu s odredbama općih propisa o zastupanju, te nositelju isključive licencije u onoj mjeri u kojoj je stekao pravo na iskorištavanje žiga na temelju pravnog posla ili zakona. Ove odredbe harmonizirane je s identičnom odredbom čl. 4.st. 1. toč.b) Direktive 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.<sup>29</sup>

Dakle, više se eksplicitno ne spominju prava stjecatelja neisključive licencije u svezi s ovlaštenjem za pokretanje postupka zaštite žiga zbog povreda žiga. Do sada je ovaj stjecatelj licencije takve ovlasti imao samo uz izričit pristanak, odnosno posebno dopuštenje nositelja žiga. Prema važećoj odredbi čl.84.st.1.ZOŽ BiH, stjecatelj neisključive licencije mogao bi zahtijevati zaštitu prava na žig samo ako ga nositelj žiga ovlasti u skladu s općim propisima o zastupanju, čime je ovakva ovlast bitno sužena u odnosu na raniju regulaciju.

Po ZOŽ BiH nositelj isključive licencije ima ovlasti zahtijevati zaštitu žiga u onoj mjeri u kojoj je stekao pravo na iskorištavanje žiga na temelju pravnog posla ili

---

<sup>28</sup> Na ovaj način hrvatsko je žigovno pravo bilo harmonizirano s rješenjima europskog žigovnog prava, odnosno konkretno s odredbom čl.22.st.3. Uredbe EZ-a o žigu Zajednice. O tome detaljnije kod Tritton, G., et al., *Intellectual Property in Europe*, sec.ed., Sweet & Maxwell, London, 2002., str. 272.

<sup>29</sup> Vidi detaljnije o predmetnoj Direktivi kod MATANOVAC, R., *Građanskopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva u odnosu prema Direktivi 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva*, u MATANOVAC, R. (red.) et al., *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji*, DZIV – Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 122.

zakona, a ne kao do sada kad je imao podredno pravo na zaštitu u slučaju kad obaviješteni nositelj žiga nije pravodobno iskoristio svoje temeljno pravo na zahtijevanje zaštite. Na ovaj način ovlasti nositelja isključive licencije su u načelu proširene, i ovisne su o zakonskim odnosno ugovornim utvrđenjima, a ne više o dispoziciji samog nositelja žiga. Naime, kako je do sada nositelj žiga morao prvo sam pokrenuti postupak zaštite žiga u odgovarajućem roku po službenoj obavijesti, njegovo propuštanje traženja zaštite žiga moglo je ostati nepoznato nositelju isključive licencije, tim više što isti nije bio obvezan biti informiran o službenoj obavijesti nositelju žiga o povredi žiga.<sup>30</sup>

Stjecatelj isključive licencije pod kondicijama iz čl.84.ZOŽ BiH ima pravo na sve modalitete zaštite koje su predviđene odredbama čl. 80.-82. ZOŽ BiH.

## **VI. Zaštita kakvoće robe označene žigom**

Prema članu 133. Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja bilo je ranije predviđeno da se korištenje žiga može ustupiti samo ako se istovremeno ustupa i tehnologija koja osigurava isti kvalitete robe i usluga ili ako stjecatelj licencije žiga već raspolaže takovom tehnologijom. U protivnom, ugovor nije proizvodio pravno djelovanje. I pojedini drugi raniji nacionalni propisi o žigovima predviđali su kao obaveznu klauzulu ugovora klauzulu o održavanju kvalitete proizvoda i stalnoj kontroli kvalitete od strane davatelja licencije. Tako bi se moglo zauzeti gledište po kojemu se nositelj žiga može pozvati na prava koja proizlaze iz žiga protiv stjecatelja licencije koji krši neku odredbu iz ugovora o licenciji u odnosu na njezino trajanje, registracijom obuhvaćen oblik u kojemu se žig može rabiti, opseg proizvoda ili usluga za koje je licencija dana, teritorij na kojem se žig može isticati, kakvoću proizvedenih proizvoda ili usluga pruženih od strane stjecatelja licencije.

Prema čl. 699. ZOO-a ako je uz licenciju za proizvodnju ustupljena i licencija za uporabu žiga, stjecatelj licencije može stavljati u promet robu s tim žigom samo ako je njezina kakvoća (kvaliteta) ista kao što je kakvoća robe koju proizvodi davatelj licencije. Suprotan sporazum nema pravni učinak.

---

<sup>30</sup> Cit. ZLATOVIĆ, D., *Licencija žiga po novom obveznom i žigovnom pravu*, Godišnjak 14. «Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravna prakse», Organizator, Zagreb, 2007., str. 705.-727.

Stjecatelj licencije dužan je robu obilježiti oznakom o proizvodnji po licenci. <sup>31</sup> Na ovaj način zajamčeno je da roba bude tako deklarirana da je razvodno kako se radi o robi koja je proizvedena na temelju licencijskog odnosa. Stjecatelj licencije će dakle robu označiti žigom nositelja žiga, ali će posebno naznačiti da proizvođač robe nije istodobno i nositelj žiga, odnosno eksplicitno će na robi naznačiti da se radi o proizvodnji po licencijskom ugovoru. Ovako se štite interesi nositelj žiga i stjecatelja licencije, ali i interesi potrošača koji na ovaj način na samom proizvodu dobivaju punu informaciju o njegovom podrijetlu i kakvoći.

## **VII. Podlicencija**

Davatelj licencije obično ima interes da se ugovorom reguliraju pitanja podlicencije i njegovog prava prijenosa žiga. U interesu je davatelja licencije da on jedini raspolaže žigom.

Prema čl. 704. st.2. ZOO-a predviđena je mogućnost prema kojoj je stjecatelj isključive licencije mogao pravo korištenja žiga ustupiti drugom (podlicencija), ako drugačije nije ugovoreno. ZOŽ BIH o podlicenciji žiga ne donosi dodatne odredbe. Postavlja se i pitanje može li podlicenciju davati stjecatelj neisključive licencije. ZOO u odredbi čl. 704. izričito pravi razliku između stjecatelja isključive i neisključive licencije u odnosu na mogućnost davanja podlicencije, te nedvojbeno proizlazi kako stjecatelj neisključive licencije ni u kom slučaju nema pravo davati podlicenciju trećim osobama.

U komparativnom hrvatskom obveznom pravu odredbom čl. 717. st.1. ZOO-a RH iz 2005. je određeno kako stjecatelj isključive licencije može pravo iskorištavanja predmeta licencije ustupiti drugome (podlicencija), ako ugovorom nije drukčije određeno. Prema odredbi čl. 717. st.2. ZOO-a RH regulirano je da stjecatelj licencije ne može dati drugome podlicenciju bez dopuštenja davatelja licencije. Dakle, stjecatelj isključive licencije nema izvorno pravo davati podlicenciju u hrvatskom obveznom pravu. Iako bi se dalo zaključiti da stjecatelj licencije može dati podlicenciju drugoj osobi bez posebnog dopuštenja nositelja žiga kao davatelja licencije, ipak iz stipulacije odredbe čl. 717. st.1. ZOO-a RH proizlazi da davatelj licencije ipak na takvu situaciju pristaje na način da to izričito dopusti posebnom ugovornom odredbom ili posredno propuštanjem da u ugovoru o licenci otkloni mogućnost davanja podlicencije.

---

<sup>31</sup> Vidi čl.700. ZOO-a.

U obligacijskom pravu BiH u čl.704. ZOO propisano je kako stjecatelj isključive licencije može pravo iskorištavanja predmeta licencije ustupiti drugome (podlicencija). Ugovorom se može predvidjeti da stjecatelj licencije ne može davati drugome podlicenciju ili mu je ne može dati bez dopuštenja davatelja licencije. Kada je za davanje podlicencije potrebno dopuštenje davatelja licencije, ovaj ga može odbiti stjecatelju isključive licencije samo iz naročito opravdanih razloga.

Dakle, kada je prema odredbi čl. 705. ZOO za davanje podlicencije potrebno dopuštenje davatelja licencije, ovaj ga može odbiti stjecatelju isključive licencije samo iz ozbiljnih razloga. Koji su to razlozi cijelit će se iz okolnosti svakog pojedinačnog slučaja (*case-by-case* metoda). Stoga, ako davatelj licencije uskrati stjecatelju dopuštenje za davanje podlicencije, a ovaj smatra da se ne radi o ozbiljnim, opravdanim razlozima, može pokrenuti sudski postupak tužbom na utvrđenje tražeći od suda dopuštenje za davanje podlicencije, odnosno utvrđivanje da ne postoje ozbiljni razlozi za uskraćenje dozvole. Također, stjecatelj licencije može u slučaju uskrate davatelja licencije koja nije opravdana ozbiljnim razlozima izabrati i drugi put ostvarenja svog prava, na način da dade drugoj osobi podlicenciju, ali tada mora u eventualnom sudskom postupku, ovaj put na traženje davatelja licencije, dokazati kako nisu postojali ozbiljni razlozi za uskratu dozvole za davanje podlicencije.

Prema odredbi čl. 706. ZOO-a, davatelj licencije može otkazati ugovor o licenciji bez otkaznog roka ako je podlicencija dana bez njegova dopuštenja, kad je to prema zakonu ili prema ugovoru potrebno. Ugovorom o podlicenciji ne stvara se poseban pravni odnos između stjecatelja podlicencije i davatelja licencije, čak ni kad je davatelj licencije dao potrebno dopuštenje. Ali davatelj licencije može, radi naplate svojih tražbina od stjecatelja licencije nastalih iz licencije, zahtijevati neposredno od stjecatelja podlicencije isplatu iznosa koje ovaj duguje davatelju podlicencije po osnovi podlicencije.<sup>32</sup>

Čini nam se da je odredba čl. 707. st.2. ZOO-a neprecizna i nepotpuna. Naime, iz stipulacije te odredbe razvidno je da bi se ona odnosila na neisključivu licenciju, jer u suprotnom kraj odredbe čl. 707. st. 1. ZOO-a ne bi bila niti potrebna. Dakle, tumačimo odredbu čl. 707. st. 2. ZOO-a na način da stjecatelj neisključive licencije ne može dati drugome podlicenciju bez dopuštenja davatelja licencije. Ipak potrebna je zakonodavna intervencija u ovaj zakonski tekst kako bi se otklonila dvojba, odnosno izričito utvrdilo

---

<sup>32</sup> Vidi odredbu čl.707.st.2. ZOO-a.



postojanje dopuštenja davatelja licencije kao pretpostavke davanja zakonite podlicencije samo u slučaju neisključive licencije žiga.

### VIII. Upis licencije žiga u odgovarajući registar

Stjecatelj licencije obično traži jamstvo davatelja licencije kako pravo korištenja žiga pripada njemu. Također je zainteresiran da davatelj licencije nije već dao pravo korištenja žiga trećem ili da nije takvo pravo dao trećem za sličan žig i da ga neće dati za kasnije registrirani ili prijavljeni sličan ili istovjetan žig.

Stoga je u interesu stjecatelja licencije da se licencija žiga upiše u registar žigova kod Instituta za intelektualno vlasništvo. Ovaj interes priznat je i u ZOŽ-u BiH, u odredbi čl. 60.st.3., gdje je utvrđeno kako se ugovor o licenciji žiga upisuje u odgovarajući registar na zahtjev nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave ili stjecatelja žiga, te tako pravo na korištenje žiga temeljem ugovora o licenciji žiga ima učinak prema trećima nakon upisa licencije u registar.<sup>33</sup>

Na zahtjev jedne od strana licencija se upisuje u registar žigova<sup>34</sup>, ako je Institutu za intelektualno vlasništvo podnesen ovjerovljeni prijepis ugovora o licenciji ili ovjerovljeni izvadak iz ugovora ili izvornik potvrde o davanju licencije potpisan od davatelja i stjecatelja licencije. Zahtjev za upis licencije žiga mora biti podnesen pod uvjetima i na način predviđen čl. 63.- 65. ZOŽ BiH i čl. 34.Pravilnika o postupku za priznanje žiga.<sup>35</sup>

Dakle, postupak za upisivanje licencije žiga u odgovarajući registar Instituta pokreće se pisanim zahtjevom. Uz ovaj zahtjev podnosi se dokaz o pravnom osnovu prijenosa čije se upisivanje traži, nadalje punomoć, ako se postupak za upisivanje licencije pokreće posredstvom opunomoćenika, te dokaz o uplati takse i troškova postupka za rješenje po zahtjevu za upisivanje licencije. Jednim zahtjevom može se tražiti upisivanje licencije koja se odnose na više žigova, odnosno više prijave, pod uvjetom da su nositelj prava i stjecatelj licencije isti u svakom žigu, odnosno prijavi, i da su registarski brojevi žigova, odnosno brojevi prijave, naznačeni u zahtjevu. Za

---

<sup>33</sup> Vidi rješidbu Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Pž-2645/97, od 16. ožujka 1999.god., objavljenu u "Informator", br. 4722-4723, str.5. u europskom pravu registracija licencije žiga Zajednice nije obvezna, ali u čl.22.st.5. Uredbe 40/94 utvrđuje se fakultativno.

<sup>34</sup> ZLATOVIĆ, D., *Registri po Zakonu o žigu*, Hrvatska gospodarska revija, Zagreb, 2000., god. XLIX., br. 7., str. 88.-90.

<sup>35</sup> O tome detaljnije kod ZLATOVIĆ, D., *Novi Pravilnik o žigu*, Informator, Zagreb, 2004., god. LII., br. 5288., str. 5.-6.

ovakve zahtjeve plaćaju se takse i troškovi postupka za svaki žig ili prijavu koji su naznačeni u zahtjevu.

Zahtjev za upisivanje licencije žiga je uredan ako sadrži podatke iz člana 63. st.2. ZOŽ-a BiH i druge propisane podatke. Ako zahtjev za upisivanje licencije nije uredan, Institut će pozvati podnositelja zahtjeva da ga u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi. Uz obrazloženje podnositelja zahtjeva i plaćanje takse i troškova postupka, Institut će produžiti navedeni rok za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 60 dana. Ako podnositelj zahtjeva u roku ne postupi po pozivu, Institut će zaključkom odbaciti zahtjev.

Ako je zahtjev za upisivanje licencije žiga uredan, Institut će ispitati da li pravna osnova na kojoj se taj zahtjev zasniva ispunjava zakonom propisane uvjete za upisivanje licencije žiga. Ako pravna osnova na kojoj se zasniva zahtjev za upisivanje licencije žiga ne ispunjava uvjete propisane ZOŽ-om BiH, Institut će pozvati podnositelja zahtjeva da se u roku od 30 dana od dana prijema poziva izjasni o razlozima zbog kojih se upisivanje ne može izvršiti. Uz obrazloženje podnositelja zahtjeva i plaćanje takse i troškova postupka, Institut će produžiti ovaj rok za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana ni duže od 60 dana. Institut će rješenjem odbiti zahtjev za upisivanje licencije žiga ako se podnositelj zahtjeva u navedenom roku ne izjasni o razlozima zbog kojih se upisivanje ne može odobriti, ili ako se izjasni, a Institut i dalje smatra da se upisivanje ne može odobriti.

Ukoliko je izvršen upis ugovora o licenciji žiga u registar žigova, ista se promjena objavljuje u službenom glasniku Instituta.

Dakle nije predviđen obvezan upis licencije, niti sankcije glede obveznopravnog odnosa između ugovornih stranaka, jer i takav neupisani ugovor ima djelovanje *inter partes*.<sup>36</sup> Međutim, kako ugovor o licenciji žiga ima pravni učinak prema trećima tek od upisa u registar žigova, upućuju se ugovorne strane da ovaj ugovor ipak upišu u registar žigova, jer će time osigurati kvalitetniju zaštitu u slučaju eventualnih sporova, posebice radi povrede žiga koji je predmet licencijskog ugovora.<sup>37</sup> Nadalje, predviđeno je da se

---

<sup>36</sup> Ipak treba ukazati na stajalište europskog žigovnog prava po kojem propust upisa licencije u registar žigova znači da stjecatelj licencije neće moći pokrenuti odgovarajući postupak zaštite protiv trećih osoba radi povrede žiga osim ako treća osoba zna za postojanje licencije. Usp. Tritton, G., *op.cit.*, str. 272. I tu postoji izuzetak, kod trećih osoba koje su stekle prava na žigu Zajednice nakon davanja licencije, a da su kod toga znale za postojanje licencije. Usp. Kunda, I., Matanovac, R., *op.cit.*, str. 65.

<sup>37</sup> Za stariju sudsku praksu vidi rješidbu: "Pravo iz ugovora o licenci stječe se upisom ugovora u odgovarajući registar, a ugovor koji je sastavljen u pisanom obliku nije upisan u odgovarajući

upis licencije vrši na zahtjev jedne od strana, što je kvalitetnije rješenje u odnosu na ona koja bi to pravo priznavala samo nositelju žiga. Na ovaj način zakonodavac je usvojio doktrinarna gledišta po kojima treba omogućiti da to pravo pripada i stjecatelju licencije žiga, a ne isključivo nositelju žiga.<sup>38</sup>

### IX. Zakonske obveze davatelja i stjecatelja licencije žiga

Davatelj licencije dužan je stjecatelju licencije u određenom roku:

- predati predmet licencije,
- predati dokumentaciju potrebnu za praktičnu primjenu predmeta licencije,
- dati stjecatelju licencije i sve upute i obavijesti koje su potrebne za uspješno iskorištavanje predmeta licencije,
- jamčiti stjecatelju licencije izvodljivost i uporabljivost predmeta licencije.<sup>39</sup>

Davatelj licencije jamči stjecatelju licencije:

- da pravo iskorištavanja koje je predmet ugovora pripada njemu,
- da na njemu nema tereta i
- da nije ograničeno u korist nekoga trećega.<sup>40</sup>

Ako je predmet ugovora isključiva licencija, davatelj licencije jamči da pravo iskorištavanja nije ustupio drugome ni potpuno ni djelomično. Davatelj licencije dužan je čuvati i braniti pravo ustupljeno stjecatelju licencije od svih zahtjeva trećih osoba.<sup>41</sup>

---

registar, nema pravni učinak prema trećim osobama (članak 131. i članak 135. Zakona o industrijskom vlasništvu (ZIV). Nije prijeporno da je ugovor o davanju licencije sklopljen između pravnog prednika tuženika i firme sa sjedištem u Njemačkoj 13. veljače 1970. godine i prema tekstu ugovora, ugovor završava 10 godina nakon stupanja na snagu s mogućnošću produženja roka. Dakle prema sadržaju ugovora vrijeme trajanja licencije je proteklo, a proteklo bi i u slučaju da ovaj rok nije ugovoren, jer prema odredbi članka 51. ZIV-a pravo na patent traje 20 godina. Pored navedenog tužitelj u tijeku postupka nije pružio dokaz da je ugovor o licenci upisan u odgovarajući registar i tvrdi da to što nije doprinio dokaz o spisu u odgovarajući registar ne znači da i upis nije izvršen. Ovakav navod tužitelja ne može se prihvatiti jer se dokazivanje prava, dokazuje, isključivo izvodom iz odgovarajućeg registra, a nepostojanje toga dokaza povlači za sobom pravne posljedice iz članka 131. stavak 3. ZIV-a. Kako tužitelj nije dokazao da je ispunio bitnu pretpostavku za postojanje prava iz ugovora o licenci, jer nije dokazao da je ugovor upisan u odgovarajući registar, to je pravilno prvostupanjski sud ocijenio neosnovanim zahtjev tužitelja." VTS RH Pž-2645/97 od 16. ožujka 1999., objavljeno u Zborniku odluka VTS RH 1994.-2004., VTS RH, Zagreb, odl.br.206.

<sup>38</sup> ZLATOVIĆ, D., *Licencija i prijenos žiga*, Slobodno poduzetništvo, Zagreb, 2002., br. 7., str. 102.-107.

<sup>39</sup> Vidi čl.691.-693. ZOO-a.

<sup>40</sup> Vidi čl.694. ZOO-a.

<sup>41</sup> U čl.22.st.3. i 4. Uredbe 40/94, predviđena su prava i obveze ugovornih stranaka kod licencije žiga Zajednice, a primjenjuju se i materijalnopravna pravila nacionalnog zakonodavstva meritornog za taj odnos ako ono nije u suprotnosti s europskim supranacionalnim pravom, kao i procesna pravila države suda.

Stjecatelj licencije žiga dužan je iskorištavati žig kao predmet licencije na ugovoreni način, u ugovorenom opsegu i u ugovorenim granicama. Ako zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno, stjecatelj licencije nije ovlašten iskorištavati naknadna usavršavanja predmeta licencije. Ovdje se misli na eventualna nova modificirana i „osvježena“ grafička rješenja određenog žiga, jer se u stvari ipak radi o novom žigu za kojeg se u načelu uvijek provodi postupak registracije, iako nositelj žiga može odlučiti i drugačije.<sup>42</sup>

Stjecatelj isključive licencije ima i pravo prigovora iz čl.35.st.2.toč.e) ZOŽ BiH u svezi s objavljenom prijavom žiga.

Stjecatelj licencije dužan je isplatiti davatelju licencije ugovorenu naknadu u vrijeme i na način kako je to određeno ugovorom.<sup>43</sup> Ako se naknada određuje u zavisnosti od opsega iskorištavanja predmeta licencije, stjecatelj licencije dužan je podnijeti davatelju licencije izvješće o opsegu iskorištavanja i obračunati naknadu svake godine, ako ugovorom nije za to određen kraći rok. U slučaju kad je ugovorena naknada postala očito nerazmjerna u odnosu prema prihodu koji stjecatelj licencije ima od iskorištavanja predmeta licencije, zainteresirana strana može zahtijevati izmjenu ugovorene naknade.<sup>44</sup>

## X. Neke posebnosti licencije žiga prema žigovnom pravu

Nositelj žiga može se pisanom izjavom odreći žiga u odnosu na neke ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je registriran, kako je to regulirano odredbom čl. 66.st.2. ZOŽ-a. Ako je u registar upisana licencija, odricanje od žiga će se upisati u registar samo ako nositelj žiga dokaže da je stjecatelja licencije obavijestio o svojoj namjeri da se odrekne žiga. Dakle, kod odricanja od žiga, bitno je napomenuti da isto odricanje neće imati pravni učinak ako je žig licenciran u korist treće osobe te o tome izvršen upis u registar, a nositelj žiga prethodno nije obavijestio stjecatelja žiga. Dakle, nositelj žiga prije odricanja ne mora pribaviti pisanu suglasnost upisane osobe odnosno

---

<sup>42</sup> JURKOVIĆ, V., *Re-branding – preoblikovanje identiteta marke*, Poslovni savjetnik, br.30, 2007., str. 28.

<sup>43</sup> O modalitetima plaćanja kod licencijskih ugovora kod ZLATOVIĆ, D., *Modaliteti plaćanja u ugovorima o raspolaganju pravom na žig*, Vladavina prava, Zagreb, 1999., god III., br. 1., str. 115.

<sup>44</sup> Vidi čl.703. ZOO-a.

stjecatelja licencije. Na temelju izjave o odricanju žig prestaje vrijediti narednog dana od dana kad nositelj preda Institutu izjavu o odricanju.<sup>45</sup>

Prema članu 134. ranijeg Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja bilo je regulirano da ona pravna osoba koja radi označavanja svojih proizvoda ili usluga pribavi pravo da koristi žig čiji je nositelj druga osoba, dužna je zajedno s tim žigom upotrebljavati svoj domaći registrirani žig i to na jednako razvidan način. Ugovor zaključen suprotno ovoj odredbi nije proizvodio pravni učinak. Ova odredba, preuzeta iz meksičkog zakona (*marca vinculada o legada*), koja ni u tom zakonodavstvu nikada nije stupila na snagu, ocijenjena je kao suvišna intervencija države u gospodarske odnose te nepraktična, pa od donošenja citiranog Zakona do prestanka njegova važenja nije poštovana.<sup>46</sup> Slijedom takve prakse, navedena odredba u novom žigovnom zakonodavstvu BiH nije predviđena.

Što se tiče restriktivnih klauzula, prema ranije važećem članku 137. Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, u ugovoru o licenciji ništava je bila svaka odredba koja je korisniku licencije postavljala ograničenja koja nisu proizlazila iz prava koje je predmet ugovora ili su nepotrebna za očuvanje tog prava. O tome koje su klauzule crne, sive ili bijele u ovim ugovorima u Bosni i Hercegovini je malo pisano i o tome ne postoji sudska ni upravna praksa.<sup>47</sup> Prema vrlo razvijenoj pravnoj teoriji i praksi sudskih i upravnih organa u SAD, izvjesne restriktivne klauzule nisu ništave ako prate glavni predmet ugovora radi ostvarivanja cilja ugovora (*ancillary*), ako proizlaze iz prava na žig (*inherent*) ili su nametnute zakonom. U okviru Europske unije svaki slučaj se razmatra u ekonomskom i pravnom kontekstu, s tim da se licencija žiga može promatrati kao način organiziranja proizvodnje i distribucije na decentraliziran način<sup>48</sup> i da, posebno, treba paziti da se ne koriste licencije žiga da bi se produžilo djelovanje licencije patenta nakon isteka važenja patenta.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Detaljnije kod ZLATOVIĆ, D., *Promjene na žigu*, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2002., god. II., br. 3., str. 85.-104.

<sup>46</sup> Tadašnji savezni organ nadležan za odobravanje i registraciju ugovora o licenciji odobravao je i ugovore o licenciji koji nisu sadržavali ovu klauzulu.

<sup>47</sup> MLIKOTIN-TOMIĆ, D., *Ograničavajući uvjeti ugovora o licenci patenta*, Računovodstvo i financije, 10, 1994, 1, str.149-156; MALAGURSKI, B., *Restriktivne klauzule kod primanja licence patenta i know-how*, doktorska disertacija, Zagreb, 1992., str.230.

<sup>48</sup> Komisija EZ, predmeti Campri, JOCE, br. L/70/75/1978.

<sup>49</sup> Pravilnik EEZ-a br. 2349/84., od 23. srpnja 1984. god.

Pored ostalih odredbi (o pretvaranju isključive licencije u neisključivu u slučaju neispunjenja određenih ugovornih obveza, o smanjenju naknade u slučaju davanja licencije trećem licu, o prestanku ugovora, o otkazu ugovora, o rješavanju sporova itd.), ugovor može sadržavati odredbu o obavezom upisa licencije u odgovarajući registar žigova. O koristima takvog upisa za stjecatelja licencije već smo govorili naprijed, komentirajući čl. 60.st.3. ZOŽ-a BiH.

Imajući u vidu dosadašnja iskustva u zemljama članica Europske unije (posebno iskustva u vezi sa institutom *registered user*), izričita odredba čl. 17. st. 4. Uredbe o žigu zajednice<sup>50</sup> određuje da organ nadležan za registraciju žiga može odbiti upis prijenosa koji moguće dovodi do zabune u javnosti, a posebice glede izvora, kvalitete ili geografskog podrijetla proizvoda ili usluga.<sup>51</sup> Također ovi propisi reguliraju i prestanak prava na žig koji je temelj dovođenja u zabludu, a naročito u slučaju nerazumne licencne politike. Također i Pariška konvencija u čl. 6. quater predviđa da prijenos žiga, pod kojim ekstenzivnim tumačenjem možemo podrazumijevati ne samo prijenos žiga u užem smislu nego i licenciju žiga, ne smije imati za posljedak dovođenje u zabludu javnosti, posebice glede porijekla ili kvalitete robe.

Kao vid prava industrijskog vlasništva žig se u prevladavajućoj praksi ustupa u kombinaciji s patentom ili u sklopu ugovora o distribuciji, franchisingu i dr.<sup>52</sup> Uvjet je samostalnog ustupanja žiga da se istovremeno ustupa i tehnologija koja omogućava proizvodnju robe odnosno pružanje usluga iste kvalitete.

U poslovnoj praksi stječe se često pogrešan dojam da se kod licencije žiga u stvari radi o ustupanju tvrtke uz naknadu radi obilježavanja različitih proizvoda i usluga glasovitim nazivima tvrtki.<sup>53</sup> Ipak, sa stručnopravnog stanovišta radi se o licenciji žiga, ali imatelj žiga unosi u žig tvrtku i na taj način pojačava konkurentnu i tržišnu snagu

---

<sup>50</sup> Council Regulation (E.C.) no.40/90 on the Community Trade Mark, [www.ohim.eu.int](http://www.ohim.eu.int).

<sup>51</sup> Cit. TRITTON, G., et al., *Intellectual Property in Europe*, sec.ed., Sweet & Maxwell, London, 2002., str. 271.

<sup>52</sup> Više kod ZLATOVIĆ, D., *Ugovori o prometu žigom i druge promjene na žigu*, Godišnjak 9., Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Zagreb, 2002., str. 359.-420.; ZLATOVIĆ, D., *Franchising i ustupanje prava iskorištavanja žiga*, Pravo i porezi, Zagreb, 2002., god. XI., br.1., str. 61.-63.; HORAK, H., *Ugovori o distribuciji u pravu i poslovnoj praksi Hrvatske i Europske unije*, Sinergija, Zagreb, 2005., str.10.; MLIKOTIN-TOMIĆ, D., *Ugovor o franchisingu*, Informator, Zagreb, 1986., str.46.

<sup>53</sup> O razlikovnosti pojmova trgovačko ime, žig i tvrtka vidi kod VUKMIR, M., *Pravo tvrtke*, Informator, Inmag, Zagreb, br.5257/58, god.LIV, od 30.4.2007., str. 23.

proizvoda ili usluga budući da je kod nas prijenos tvrtke trgovačkog društva moguć jedino zajedno i istovremeno s cjelokupnim društvom.<sup>54</sup>

S obzirom na to da je licencija izvedeno pravo, odnosno da svoju egzistenciju duguje postojanju izvornog prava, njenu sudbinu određuje sudbina izvornog prava. Ukoliko i kad izvorno pravo – registrirani žig prestane vrijediti, nužni je posljedak prestanak licencije.

Davatelj licence može držati poželjnim predvidjeti u ugovoru način korištenja žiga na proizvodu ili u svezi s proizvodom, propisujući primjerice vrstu slova, oblik, dimenzije i boju žiga i njegov smještaj na proizvodu, te utvrditi treba li ukazati na to da se korištenje žiga vrši temeljem licencijskoga ugovora.<sup>55</sup> Prema čl.700. ZOO-a stjecatelj licencije žiga dužan je robu obilježiti oznakom o proizvodnji po licenciji.

Kada je određen žig priznat, neka zakonodavstva obvezuju nositelja toga žiga da istoga koristi za robe ili usluge za koje je priznat pod prijetnjom opoziva žiga.<sup>56</sup> Uporaba žiga od strane druge osobe s odobrenjem nositelja žiga smatra se uporabom od strane samog nositelja, što je upravo slučaj kod licencije žiga. Uslijed toga čest je slučaj da davatelj licencije želi u licencijski ugovor uključiti odredbe koje uređuju da se stjecatelj licencije neće zadovoljiti korištenjem žiga čineći propagandne aktivnosti, što se obično smatra zadovoljavajućim korištenjem, već da će prodavati robe pod tim žigom.

## **XI. Trajanje ugovora o licenciji žiga**

Odredbom čl. 688. ZOO-a je predviđeno da licencija za iskorištavanje patentiranog izuma, uzorka ili modela ne može biti sklopljena za vrijeme dulje od trajanja zakonske zaštite tih prava. Ova odredba uređuje kriterije kod trajanja licencije patenta odnosno industrijskog dizajna, ali ne i žiga. ZOŽ BiH nema adekvatnu odredbu o tome.

---

<sup>54</sup> Usp. WIPO, Introduction to Trademark Law and Practice, The basic concepts, Geneva, 1993. ; te UNIDO, Model Forms of Transfer of Technology Agreement as Recommended by the National Authorities of Selected Countries, Workshop Katmandu, 11-13 November 1992.; ZLATOVIĆ, D., Zaštita tvrtke u hrvatskom pravu – s posebnim osvrtom na kolizijska pravila za slučaj sukoba tvrtke i žiga, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br.1, Rijeka, 2005., str. 589-619.

<sup>55</sup> Vodič o licencama za zemlje u razvoju, u Zbirci međunarodnih propisa i dokumenata – Inovacije, transfer tehnologije, tehnološki razvoj, Centar za radničko stvaralaštvo, Rijeka, 1986., str.232.

<sup>56</sup> Cit. ZLATOVIĆ, D., Opoziv žiga i novo hrvatsko žigovno pravo, Zbornik Prav. Fak. Sveuč. Rijeka (1991) v. 25, br.1, 559-583 (2004).

Ipak, možemo načelno kazati kako licencija za iskorištavanje nematerijalnog prava ne može po prirodi prava biti zaključena za vrijeme duže od trajanja zakonske zaštite tog prava. Kako davatelj licencije može u svako vrijeme propustiti platiti propisanu pristojbu za održavanje svoga prava, isti time može učiniti ugovor o licenciji takvim svojim jednostranim postupkom potpuno bezvrijednim, budući da ne može postojati ugovor o licenciji žiga koji je prestao postojati. Ni ZOŽ niti posebni zakon ne predviđaju beneficiju za stjecatelja licencije koja bi se mogla sastojati u obvezi Instituta da obavijesti istoga o tome da nositelj žiga nije pravovremeno platio pristojbu zbog čega žig *ex lege* prestaje, te da mu omogući da uplatom pristojbe umjesto nositelja održi žig u vrijednosti, a time i svoja prava temeljem licencije. Prema doslovnom tumačenju pozitivnih propisa sve što bi stjecatelj licencije mogao uraditi je da zahtjeva naknadu štete po općim pravilima ugovornog prava zbog neispunjenja ugovora o licenciji od strane njenog davatelja. Iako dakle ne postoji obveza Instituta da izvijesti treću osobu koja ima upisano pravo u registar o propustu nositelja žiga glede uplate iznosa pristojbi za održavanje žiga, ekstenzivnijim tumačenjem posebnih propisa koji uređuju pitanje plaćanja pristojbi (taksi) za održavanje prava industrijskog vlasništva<sup>57</sup> ipak se mogu pružiti mogućnosti tim trećim osobama da zaštite svoja prava. Držimo kako nije izričito propisano tko je obveznik naknadnog plaćanja propisane pristojbe, te da stoga to mogu učiniti i te treće osobe, odnosno da i one uz stranku također mogu u roku od šest mjeseci platiti preistojbu i time održati žig u vrijednosti, a tako i svoje izvedeno pravo. Jasno u tom slučaju iste moraju biti budne kad je u pitanju održavanje vrijednosti žiga, te moraju pratiti redovitost uplate pristojbi od strane nositelja žiga, kako ne bi bile izigrane.

Sukladno odredbi čl. 75. ZOŽ BiH, proglašavanje ništavim žiga i prestanak žiga nemaju djelovanje na zaključene ugovore o prijenosu prava, odnosno ustupanju licence ako su i u mjeri u kojoj su ti ugovori izvršeni, pod uslovom da je tužitelj, odnosno nositelj žiga bio savjestan.

## **XII. Prestanak ugovora o licenciji žiga**

Ugovor o licenciji žiga prestaje:

- protekom vremena (čl. 708. ZOO-a);

---

<sup>57</sup> V. Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 16/02, 19/02 i 43/04) i Odluku o posebnim troškovima postupka za stjecanje, održavanje i promet prava industrijskog vlasništva („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02).



- otkazom (čl. 710. ZOO-a), te
- u slučaju smrti, likvidacije i stečaja (čl. 711. ZOO-a).

Ugovor o licenciiji žiga sklopljen na određeno vrijeme prestaje protekom vremena za koje je sklopljen te nije potrebno da bude otkazan. Kad nakon proteka vremena za koje je ugovor o licenciiji bio sklopljen stjecatelj licenciije nastavi iskorištavati predmet licenciije, a davatelj licenciije se tome ne usprotivi, smatra se da je sklopljen nov ugovor o licenciiji neodređenog trajanja, pod istim uvjetima kao i prijašnji. Osiguranja što su ih treće osobe dale za prvu licenciiju prestaju protekom vremena za koje je bila sklopljena.

Otkazom prestaje ugovor o licenciiji čije trajanje nije određeno. Otkaz može svaka strana može dati drugoj, poštujući ugovorom određeni otkazni rok. Ako ugovorom nije određen, otkazni rok iznosi šest mjeseci.

Rijetko žig pripada fizičkoj osobi, iako i ona po zakonu može biti nositelj žiga, odnosno stjecatelj licenciije žiga. U slučaju smrti davatelja licenciije žiga, licenciija se nastavlja s njegovim nasljednicima, ako drukčije nije ugovoreno. Kad umre stjecatelj licenciije žiga, licenciija se nastavlja s njegovim nasljednicima koji nastavljaju njegovu djelatnost. U slučaju smrti, prestanka pravne osobe i otvaranja stečaja stjecatelja licenciije, davatelj licenciije može raskinuti ugovor.

### **XIII. Licencne naknade**

Vrednovanje prava industrijskog vlasništva i visina licencne naknada vrlo su složena i specifična pitanja. Visina licencne naknade izravno ovisi o vrijednosti žiga koji je predmet licenciije, a koja mora biti poznata i davatelju i stjecatelju licenciije kao bi znali je li sklapanje ugovora financijski isplativo ili ne. Međutim, vrijednost žiga teško se može procijeniti i ne mogu se uvijek uspoređivati, naročito zbog velikog broja čimbenika koje pri tome treba uzeti u obzir. Upravo zbog toga, odluka o cijeni za određene žigove i vrijednosti koje će licenciija donijeti, donosi se na temelju slobodne procjene (*rule of thumb*) po nekim prihvaćenim poslovnim načelima, a zbog nemogućnosti usporedbe raznih tehnologija, uvijek se radi o individualnim pregovorima za specifične proizvode.<sup>58</sup>

U postupku vrednovanja tehnologije i određivanja visine i načina plaćanja licencne naknade prvenstveno treba voditi računa o svojstvu same robe ili usluga za

---

<sup>58</sup> O tome vidi kod ZLATOVIĆ, D., *Modaliteti plaćanja u ugovorima o raspolaganju pravom na žig*, Vladavina prava, Zagreb, 1999., god III., br. 1., str. 101.

koje se žig odnosi, zatim o pravnoj zaštiti prava intelektualnog vlasništva (vrsta žiga, trajanje zaštite, itd.), svojstvu tržišta na koje će se licencirani žig plasirati (veličina tržišta, radi li se o tržištu jedne ili više zemalja ili svjetskom tržištu, postoje li na tržištu konkurentni proizvodi, itd.) te svojstvu licencije koja se ugovara (isključiva ili neisključiva licencija, ograničena ili neograničena, postoji li mogućnost davanja podlicencije, itd.).

Osim navedenih, postoje i drugi sporedni čimbenici koji mogu posredno utjecati na visinu naknade, kao što su sredstva za financiranje marketinga, troškovi pakiranja i transporta proizvoda i sl.

Iako se, zbog navedenih razloga, teško može naći apsolutna formula za određivanje vrijednosti tehnologije koja bi se mogla primjenjivati u svakom pojedinom slučaju, dosad su se u praksi iskristalizirale tri osnovne metode: metoda prihoda, metoda tržišta i metoda troška. Metodom prihoda (*income approach*) vrijednost se određuje s obzirom na očekivane ekonomske koristi. Metodom tržišta (*market approach*) vrijednost se određuje s obzirom na značajke prodaje usporedivih proizvoda na tržištu. Metodom troška (*cost approach*) vrijednost se određuje s obzirom na trošak koji bi nastao pri razvoju slične tehnologije.<sup>59</sup>

Protuvrijednost prava iskorištavanja predmeta licencije kod ugovora o licenciji označava se izrazom „naknada“ (*fee*), umjesto izraza „cijena“ (*price*) koji je svojstven primjerice za kupoprodajne ugovore. Razlog tome je prvenstveno što se ugovorom o licenciji ne stječe pravo vlasništva nad predmetom licencije, nego samo pravo iskorištavanja predmeta licencije za vrijeme određenom u ugovoru.

Protuvrijednost za korištenje tehnologije zove se licencna naknada (*license fee*), a načini plaćanja licencne naknade mogu se podijeliti na slijedeće skupine:

- paušalna naknada (*lump sum payment*),
- tantijeme (*royalty*),
- kombinacija paušalne cijene i tantijema, i
- drugi načini plaćanja.<sup>60</sup>

Paušalna naknada (*lump sum payment*) je način plaćanja kojim se cjelokupni iznos određuje unaprijed prilikom sklapanja ugovora o licenciji, a plaća se odmah po potpisu ugovora ili na ugovorene rate, a u potpunosti je neovisan o obujmu ili uspjehu iskorištavanja licencne tehnologije. Plaćanje paušalne naknade može se ugovoriti na tri

---

<sup>59</sup> Detaljnije MEDIĆ, M., *Način plaćanja naknade kod ugovora o licenciji*, Informator, broj 5955 - 5956 od 06. travanja 2011., str. 14.

<sup>60</sup> VUKMIR, B., *Pravo međunarodnih plaćanja – Instrumenti osiguranja plaćanja i ugovorne klauzule plaćanja*, Pravni fakultet, Zagreb, 1997., str. 211.

načina. Može se ugovoriti plaćanje cijelog iznosa jednokratno, najčešće odmah pri potpisivanju ugovora (*lump sum fix*), ili u nekom roku od stupanja ugovora na snagu ili predaje odnosne dokumentacije. Ugovorena svota može se platiti u obrocima (primjerice, mjesečno, polugodišnje ili godišnje) pri čemu se obično, ako plaćanje traje dulje vremensko razdoblje, daje osiguranje u vidu bankarske garancije. I treći način je plaćanje ugovorene svote u obrocima po nastupu događaja određenih ugovorom, primjerice u različitim stupnjevima razvoja proizvoda za koji se koristi licencirana tehnologija). Ponekad se može ugovoriti i paušalna naknada do određene količine proizvoda (*lump sum paid-up*). Ako stjecatelj licencije proizvede preko određene količine, za višak plaća ili ponovno određeni paušalni iznos ili dogovorenu tantijemu.

Plaćanje naknade u paušalnom iznosu više pogoduje davatelju nego stjecatelju licencije. Davatelj licencije ne snosi rizik jer prima naknadu odmah i nije više zainteresiran za profitabilnost odnosno uspjeh iskorištavanja licenciranog prava. S obzirom na sigurnost naplate, davatelj licencije nema potrebu nadzirati poslovanje stjecatelja licencije niti brinuti o sposobnosti i sredstvima stjecatelja licencije kojima će tehnologiju učiniti profitabilnom i stvoriti komercijalni proizvod. Upravo zbog toga naknadu u paušalnom iznosu davatelji licencije najčešće ugovaraju s poduzećima koja su manje poznata i ne uživaju veliki ugled u poslovnom svijetu, s manjim poduzećima i s poduzećima iz zemalja koja po mišljenju davatelja licencije ne pružaju dovoljnu garanciju da će naknada u nekom drugom obliku zaista biti isplaćena.<sup>61</sup> Međutim, unatoč navedenim prednostima, nedostatak ovakvog načina plaćanja za davatelja licencije ogleda se u tome što u slučaju povećanja uspješnosti stjecatelja licencije u iskorištavanju licenciranog žiga, iznos ugovorene naknade neće se povećavati, te davatelj licencije neće moći u potpunosti iskoristiti njezine potencijale. Sa stajališta stjecatelja licencije, ugovaranje paušalne naknade ima više nedostataka nego koristi. Osnovni nedostatak je nepoznavanje prava koja se steče, njihovih prednosti i nedostataka, daleko prije ostvarivanja bilo kakve dobiti od korištenja tih prava. Osim toga, u slučaju neisključive licencije, davatelj može licencirati isti žig i konkurentnom poduzeću stjecatelja licencije, što može ugroziti korist od licencije. Izvjesne prednosti stjecatelja licencije pri ovakvom načinu naknade odnose se na naprijed poznati trošak stjecanja tehnologije i izbjegavanje nadzora njegova poslovanje od strane davatelja licencije u pogledu iskorištavanja licencirane tehnologije. S obzirom na sve nedostatke,

---

<sup>61</sup> JANJIĆ, M., *Ugovor o licenci*, Institut za uporedno pravo, Beograd, 1967., str. 52.

paušalna naknada se rijetko ugovara u praksi kao način plaćanja kod ugovora o licenci, a iskustvo je pokazalo da su najprofitabilnije one licencije kad su i davatelj i stjecatelj licencije jednako zainteresirani za iskorištavanje i unaprjeđivanje tehnologije.

Tantijeme (*royalties*) je način plaćanja koje je vezano za određeni ekonomski rezultat odnosno uspjeh iskorištavanja licencirane tehnologije. Budući su ugovori o licenci trajni ugovori kod kojih postoji kontinuirana suradnja ugovornih strana, za očekivati je da će naknada davatelja licencije biti u određenom omjeru prema uspjehu kojeg licencija ima za stjecatelja licencije. U praksi se najčešće upotrebljavaju tri osnove za izračunavanje tantijema pa prema tome razlikujemo: tantijeme vezane za prodaju, tantijeme vezane za proizvodnju i tantijeme vezane za dobitak koji proizlazi iz iskorištavanja tehnologije. Osim toga tantijeme se mogu podijeliti i prema načinu plaćanja.

Tantijeme vezane za prodaju izračunavaju se u postotku od prodajne cijene proizvoda čime se prihodi davatelja licencije vezuju za količinu doista prodanih proizvoda, a ne za količinu proizvoda koja se nalazi u zalihama. Time se stjecatelj licencije oslobađa obveze plaćanja naknade za proizvedene, a neprodane proizvode, pa je ovakav način plaćanja naknade pogodniji za stjecatelja licencije. Nasuprot tome, ovaj način obračunavanja licencne naknade nepovoljan je za davatelja licencije jer u slučaju loše kvalitete proizvoda koji se neće moći prodati po visokoj cijeni davatelj licencije će i sam ostvariti niže prihode. Ugovaranjem ove vrste tantijema u obzir se uzima bruto prodajna cijena, neto prodajna cijena ili pravedna tržišna cijena.

Tantijeme vezane za proizvodnju određuju se prema obujmu proizvodnje ili prema proizvedenom komadu, pa davatelj licencije ne mora voditi računa o prodaji proizvoda. Davatelju licencije je dovoljno poznavati samo proizvodne kapacitete stjecatelja licencije kako bi mogao nadzirati njegovu proizvodnju. Ova vrsta tantijema najčešće se koristi kada se radi o standardiziranoj robi masovne proizvodnje ili u slučaju nepoznavanja partnera.

Tantijeme mogu biti ugovorene u postotku od dobitka koji za stjecatelja licencije proizlazi iz iskorištavanja tehnologije (*direct profit sharing*). Iako je ovaj način plaćanja na prvi pogled najpravedniji, kod ove vrste plaćanja mogu se javiti određene teškoće, posebno za davatelja licencije. Davatelj licencije ne može uvijek utjecati na vođenje poslova stjecatelja licencije, niti na to da li će stjecatelj iskorištavanjem licenciranog prava ostvariti dobit. U slučaju bilo kakvih poslovnih poteškoća, bilo u proizvodnji, prodaji ili nečemu trećem, davatelj licencije je u opasnosti da neće ostvariti dobit koju

očekuje. Također, davatelj licencije mora redovito nadzirati poslovanje stjecatelja kako bi provjerio prijavljene podatke vezane za dobitak, a u slučaju poslovnih aktivnosti stjecatelja koje nisu vezane za licencirani žig, može biti iznimno teško točno utvrditi koliki je dobitak proizašao iz licenciranog žiga, a koliki iz poslovnih aktivnosti nevezanih za licencirani žig.

Tantijeme se mogu podijeliti i prema načinu plaćanja budući postotci koji su ugovoreni ne moraju biti jednakog iznosa za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Oblici tantijema prema načinu plaćanja mogu biti:

- *varijabilne tantijeme* kod kojih početni postotak može biti manji, a povećavati se sljedećih godina, ili se može ugovoriti smanjenje tantijema u ugovorenim razdobljima ako vrijednost prenesene tehnologije opadne istekom vremena iskorištavanja,
- *kumulativne tantijeme* kod kojih je iznos tantijema ovisan o obujmu proizvodnje i nije vezan za vrijeme zbog čega se u tom slučaju često ugovaraju tzv. minimalne tantijeme,
- *izuzete tantijeme* kod kojih se pri izračunavanju naknade ne uzima u obzir vrijednost prodaje ostvarena u prvih šest mjeseci ili godinu dana od sklapanja ugovora o licenciji kada se očekuje da će stjecatelj licencije imati određene probleme pri probijanju na novo tržište,
- *minimalne tantijeme* kod kojih se ugovara minimum naknade koji će u određenom vremenu stjecatelj dati davatelju licencije neovisno o proizvodnji, prodaji ili dobitku od iskorištavanja predmeta licencije pri čemu se stjecatelju licencije nameće obveza ostvarivanja određenog obujma iskorištavanja,
- *maksimalne tantijeme* kod kojih stranke ugovaraju najvišu svotu tantijema koja se plaća u određenom razdoblju ili najvišu ukupnu svotu tantijema.

Stranke ugovora o licenciji mogu ugovoriti i kombinirani način plaćanja licencije tako da se dio licencne naknade plati unaprijed u paušalnoj svoti, a dio u obliku tantijema. Kod takvog plaćanja paušalni iznos uglavnom predstavlja naknadu za informacije koje omogućavaju stjecatelju licencije lakše upoznavanje s tehnologijom, dok davatelj licencije odmah nadoknađuje dio troškova za razvoj licencirane tehnologije, troškove patentne zaštite, troškove prijenosa tehnologije na stjecatelja i ostale predugovorne troškove. Ovakav način plaćanja često se koristi pri licenciranju žiga u odnosu na tehnologiju koja se nalazi u početnoj fazi razvoja kada oblik konačnog proizvoda još nije poznat, pa se za početnu fazu ugovara plaćanje paušalne naknade, a nakon početka proizvodnje ili plasiranja konačnog proizvoda na tržište ugovara se plaćanje tantijema.

Osim navedenih načina plaćanja, postoje i drugi oblici plaćanja naknade za iskorištavanje licencirane tehnologije, a u praksi se najčešće koriste:

- kapitalizacija tehnologije,

- kupovanje sirovina od davatelja licencije,
- prodaja proizvoda po povoljnijim cijenama,
- ugovaranje podlicencija, i
- uzajamno licenciranje.

Kapitalizacija tehnologije je takav oblik plaćanja kod kojeg davatelj licencije, umjesto licencne naknade u novcu, dobiva udjel u određenom trgovačkom društvu ili zajedničkom pothvatu (*joint venture*), tako da postaje dioničarom ili članom trgovačkog društva.<sup>62</sup> O vrijednosti tehnologije koju davatelj licencije unese u trgovačko društvo ovisit će veličina njegova udjela u društvu kao i udjel u dobitku. Ako se radi o vrednijoj tehnologiji, davatelj licencije će imati veći udjel u društvu te će, u najvećem broju slučajeva, ostvariti i veći dobitak od onog koji bi ostvario ugovaranjem plaćanja tantijema i/ili paušalne naknade. Osim toga, davatelji licencije, zahvaljujući svom udjelu u društvu, mogu utjecati na odluke trgovačkog društva te će na taj način imati veći nadzor nad iskorištavanjem tehnologije odnosno nad proizvodnjom, marketingom i prodajom. Najveća prednost kapitalizacije tehnologije kao načina plaćanja je to što ne postoji rizik da će stjecatelj licencije postati izravni konkurent davatelju licencije na tržištu.<sup>63</sup>

Plaćanje naknade kod licencija može se ugovoriti i na način da stjecatelj licencije od davatelja licencije kupuje razne gotove proizvode, komponente, rezervne dijelove ili sirovine po cijeni koja je dostatna za ispunjenje obveze plaćanja odvojene licencne naknade. Iako ovakav način plaćanja u pravilu ide na štetu stjecatelja licencije, u nekim slučajevima stjecatelju licencije je povoljnije kupovati potrebne komponente od davatelja licencije koji je bolje otpremljen za njihovu proizvodnju i koji i sam takvim rješenjem može profitirati. Kombinacija cijene komponenti i licencne naknade može predmetnu tehnologiju učiniti dosta jeftinijom nego da ih, uz plaćanje licencne naknade, proizvodi sam stjecatelj. U ovom slučaju radi se zapravo o „skrivenoj licencnoj naknadi“ u cijeni komponenti koje proizvodi davatelj licencije.

Naknada za licencije može bi ti ugovorena i tako da stjecatelj licencije davatelju licencije po povoljnijim cijenama prodaje proizvode proizvedene na temelju licencirane tehnologije ili neke druge proizvode. Ovakav način plaćanja često se ugovara kod licencija sa zemljama trećeg svijeta i obuhvaća cijeli sustav posrednika koji dogovaraju pojedinosti vezane za proizvode koji se daju umjesto novčane naknade.

---

<sup>62</sup> MUTABŽIJA, J., *Klauzule plaćanja kod ugovora o licenciji*, Pravo i porezi, br. 5., 2005., str. 13.

<sup>63</sup> *Ibid.*, str. 13.

U slučaju ako stranke predvide u ugovoru i pravo stjecatelja licencije na davanje jedne ili više podlicencija, davatelj licencije može zahtijevati ugovaranje određenog postotka u kojem će sudjelovati u dobitku kojeg stjecatelj licencije ostvari ugovaranjem podlicencije te na taj način povećati svoj dobitak.

Umjesto plaćanja naknade za licenciju stjecatelj licencije može davatelju licencije dati licenciju za određenu tehnologiju čiji je stjecatelj vlasnik, ako koja je od interesa za davatelja licencije.<sup>64</sup> U tom slučaju često ni ne dolazi do plaćanja naknade za licenciju već se licencna naknada za prvu licenciju u potpunosti sastoji u licenciji koju je stjecatelj dao davatelju zauzvrat.

#### **XIV. Trajanje plaćanja licencne naknade**

Trajanje plaćanja licencne naknade ovisi o vrsti zaštite koja postoji za predmet licencije. Plaćanje licencne naknade može trajati najviše ono vrijeme koliko traje zaštita predmeta licencije (za žig 10 godina i sl). Međutim, zaštita pojedinih predmeta licencije može se i produljiti, kao što je u slučaju žiga, što znači da i plaćanje naknade može trajati i za vrijeme produljenja zaštite. Kada je predmet licencije *know-how* koji nije posebno zaštićen, trajanje ugovora o licenciji *know-howa* i plaćanje naknade u potpunosti je prepušteno stranačkom dogovoru. Naravno, stranke mogu ugovoriti i da obveza plaćanja licencne naknade traje kraće od trajanja ugovora o licenciji, no to treba procijeniti u svakom pojedinačnom slučaju, ovisno o značajkama predmeta licencije i mnogim drugim čimbenicima.<sup>65</sup>

Istovremeno, mora se predvidjeti i razvoj primjene predmeta licencije. Pitanje valute obračunavanja i plaćanja licencne naknade javlja se kod međunarodnih ugovora o licenciji, pri čemu se razlikuje valuta u kojoj će se licencna naknada obračunavati i valuta u kojoj će licencna naknada biti isplaćena davatelju licencije. Pri ugovaranju valute plaćanja treba voditi računa o propisima pravnih poredaka čiju državnu pripadnost imaju davatelj i stjecatelj licencije kojima se uređuje pitanje valute i kojoj se može plaćati.

---

<sup>64</sup> MUTABŽIJA, J, *Klauzule plaćanja kod ugovora o licenciji*, Pravo i porezi, br. 5., 2005., str. 14.

<sup>65</sup> *Ibid.*, str. 14.

## XV. Zaključak

Razlozi za sklapanje ugovora o licencijski su mnogobrojni. Umjesto prodaje svojih proizvoda ili usluga direktno na stranom tržištu, određeni broj poduzeća odlučuje se na prodaju licencije u obliku žiga (*trademark*), tehnologije, procesa, patenata ili proizvoda.<sup>66</sup> Licencija davatelju omogućava eksploataciju prava ustupljenih licencijom u zemlji i u svijetu, dok licencnom naknadom nadoknađuje troškove i napore svog istraživačkog rada i vrijednosti portfelja svojih prava industrijskog vlasništva. S druge strane, interes za sklapanje ugovora o licencijski postoji i u poduzećima koje brz i neprestan razvoj prisiljava da svoj proizvodni proces prilagode novim tehnološkim dostignućima kako bi mogla ponuditi nove proizvode. Uloga ugovora u licencijski istaknuta je i u međunarodnom prometu, osobito između visoko razvijenih i manje razvijenih zemalja kojima je ugovor o licencijski važno sredstvo za stjecanje moderne tehnologije.

Pod pojmom licencija danas se podrazumijeva široki spektar ugovora koji se odnose na prenošenje određenih proizvoda ili znanja, u industriji i poslovanju općenito, pod određenim uvjetima i uz određenu naknadu. Svakako je važno baglasiti mogućnost licenciranja žigova kao jednog od modaliteta raspolaganja ovim pravom. Ugovaranje načina plaćanja licencne naknade jedan od najvažnijih elemenata ugovora o licencijski, jer o tome ovisi isplativost ugovora za obje strane. Kako danas postoji nebrojeni oblici ugovora o licencijski, ugovaranje naknade i načina njezina plaćanja ostavljeno je dogovoru stranaka ovisno o njihovom budućim ciljevima i strategijama razvoja. Pri tome je važno predvidjeti i definirati sve obveze stranaka kako bi se izbjegle moguća nerazumijevanja u pogledu plaćanja licencne naknade, osobito kod ugovor s međunarodnim obilježjem. Licenciranje je iznimno složen proces, no unatoč tome ono je postalo jednim od najmoćnijih načina ulaska u svijet suvremenog globalnog tržišta u kojem prava industrijskog vlasništva, pa tako i žigovi, igraju nedvojbeno značajnu ulogu za svoje titulare i korisnike.

U tom smislu novo pravo industrijskog vlasništva uspostavljeno u Bosni i Hercegovini u 2010.godini, posebice novi Zakon o žigu i prateći propisi uz supsidijarnu primjenu Zakona o obligacijskim odnosima, predstavljaju suvremen pravni okvir koji poticajno djeluje na transfere žigova i tehnologija na ovim prostorima.

---

<sup>66</sup> ŠKRTIĆ, M., *Poduzetništvo*, Sinergija nakladništvo, Zagreb, 2006., str. 269.



**Marija Medić**  
**Dragan Zlatović**

**TRADEMARK LICENSE IN THE NEW LAW OF INTELLECTUAL  
PROPERTY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA**

*Summary*

*A trade mark licence can be an important tool for a trade mark owner, enabling it to derive significant rewards from granting a third party the right to use the mark under a licence agreement. In particular, licensors may benefit from increased revenues in the form of advances, minimum guarantees and running royalty payments, without increasing capital expenditures or ongoing expenses; promotion of their trade mark through the licensee's advertising, marketing and sale of the licensed products bearing the trade mark; and extension of the reach of the brand and enhanced protection of the trade mark in the licensed categories.*

*In this article we explore some additional trademark licence agreement provisions such as warranties, assignment/subcontracting, audit rights, ownership and protection of intellectual property, termination conditions, and post-termination rights in context of the new intellectual property law in Bosnia and Herzegovina.*

*Key words: Intellectual property law, trademark, licence, licence fee, Bosnia and Herzegovina.*