

**dr Romana MATANOVAC VUČKOVIĆ**  
viši asistent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

## **NAČELA PRAVNOG UREĐENJA SUSTAVA ŽIGA ZAJEDNICE**

### **Rezime**

*U radu se obrađuju načela pravnog uređenja sustava žiga Zajednice, njihovi učinci te međusobni utjecaji. Kao temeljno načelo žiga Zajednice ističe se načelo jedinstvenih učinaka, dok su ostala načela žiga Zajednice: načelo autonomije ili neovisnosti, načelo koegzistencije ili pravnog suživota koje uključuje i načelo ekvivalencije ili jednakosti u odnosu prema nacionalnim žigovima, načelo propusnosti, načelo nediskriminacije ili dostupnosti, načelo međunarodne integracije žiga Zajednice te načelo upisa ili registracije. Pored ovih načela za koja se uobičajeno ističe da oblikuju sustav žiga Zajednice, u radu se posebno obraća pozornost i na načelo neakcesornosti koje do izražaja dolazi u imovinskopравnim raspolaganjima žiga Zajednice. Također, prikazuju se i načela propisana za pristupanje novih država u sustav žiga Zajednice koja proizlaze iz sadržaja općih načela njegova pravnog uređenja.*

**Ključne reči:** žig Zajednice, načela žiga Zajednice.

### **I Uvod**

Sustav žiga Zajednice jedan je od integrativnih čimbenika unutarnjeg tržišta Europske unije. Njegova posebnost u odnosu prema mnoštvu nacionalnih žigovnih sustava u državama članicama Europske unije jest ta što proizvodi jedinstvene učinke na području cijele Europske unije. Pravni instrumentarij sustava žiga Zajednice sadržan je u autonomnom pravu

Europske unije: u Uredbi Vijeća (EZ) 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (dalje u tekstu Uredba o žigu Zajednice) i provedbenim propisima koji su uz nju doneseni.<sup>1</sup> Postupak registracije i sve ostale administrativne postupke i poslove vezane uz stjecanje, održavanje u vrijednosti te prestanak žiga Zajednice provodi Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, kao tijelo Zajednice. Unutar toga ureda djeluju Žalbena vijeća kao drugostupanjsko tijelo koje odlučuje o žalbama protiv prvostupanjskih odluka Ureda. Protiv odluka Žalbenih vijeća može se podnijeti tužba Sudu prvoga stupnja, dok je drugi sudski stupanj Europski sud pravde.<sup>2</sup>

Žig Zajednice prema svojoj je pravnoj naravi te prostornim (teritorijalnim) i vremenskim učincima isključivo pravo intelektualnog vlasništva kojim se štiti znak koji služi za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika na unutarnjem tržištu Europske unije, koje ima apsolutno djelovanje, koje se steče registracijom, kojeg se trajanje može produljivati prema volji njegova nositelja, koje je od trenutka registracije neovisno o sustavima nacionalnih žigova koji postoje u Europskoj uniji, koje proizvodi jedinstvene učinke na području cijele Europske unije te kojim se može slobodno raspolagati.<sup>3</sup> Žig Zajednice postoji jedino kao registrirano pravo. Ne postoji neregistrirani žig Zajednice

1 [2009] *O.J. L* 78, str. 1, 24.3.2009. Ta je uredba pročišćeni tekst Uredbe Vijeća (EZ) 40/94 o žigu Zajednice [1994] *O.J. L* 11, str. 1, 14.1.1994, te njenih izmjena i dopuna: [1994] *O.J. L* 349, str. 83, 31.12.1994, [2003] *O.J. L* 122, str. 60, 16.05.2003, [2003] *O.J.*, L 236, str. 342, 23.09.2003, [2003] *O.J. L* 245, str. 36, 29.09.2003, [2003] *O.J. L* 296, str. 20, 14.11.2003, [2003] *O.J. L* 296, str. 1, 14.11.2003, [2004] *O.J. L* 70, str. 1, 09.03.2004, [2005] *O.J. L* 172, str. 4, 05.07.2005, [2005] *O.J. L* 157, str. 231, 21.6.2005, [2006] *O.J. L* 386, str. 14, 29.12.2006. Uz Uredbu o žigu Zajednice na snazi su i provedbeni akti: Uredba Komisije (EZ) 2868/95 od 13. prosinca 1995. o implementaciji Uredbe Vijeća (EZ) 40/94 o žigu Zajednice [1995] *O.J. L* 303, str. 1, 15.12.1995, izmjene i dopune [2004] *O.J. L* 123, str. 88, 27.04.2004., [2005] *O.J. L* 172, str. 4, 05.07.2005. i [2009] *O.J.*, L 109, str. 3, 30.04.2009. Pročišćeni tekst dostupan je na adresi: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/2868en-codified.pdf> (posljednji posjet 06.04.2011.); Uredba Komisije (EZ) 2869/95 od 13. prosinca 1995. o naknadama koje se plaćaju Uredu za harmonizaciju na europskom tržištu (žigovi i dizajn) [1995] *O.J. L* 303, str. 33, 15.12.1995, izmjene i dopune [2004] *O.J. L* 123, str. 85, 27.04.2004, [2005] *O.J. L* 172, str. 22, 05.07.2005, [2005] *O.J. L* 271, str. 14, 15.10.2005. i [2009] *O.J. L* 109, str. 3, 30.04.2009. Pročišćeni tekst dostupan je na adresi: [http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/286995\\_cv\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/286995_cv_en.pdf) (posljednji posjet 06.04.2011.); te Uredba Komisije (EZ) 216/96 od 5. veljače 1996. kojom se uređuju postupovna pravila Žalbenih vijeća Ureda za harmonizaciju na europskom tržištu (žigovi i dizajn) [1996] *O.J. L* 28, str. 11, 06.02.1996, izmjene i dopune [2004] *O.J. L* 360, str. 8, 07.12.2004. Pročišćeni tekst dostupan je na adresi: [http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/21696\\_cv\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/21696_cv_en.pdf) (posljednji posjet 06.04.2011.).

2 Vidi o tome na adresi: [www.ohim.eu](http://www.ohim.eu).

3 Slično Reinhard, Ingerl, *Die Gemeninschaftsmarke*, Stuttgart / München / Hannover / Berlin / Weimar / Dresden, 1996, str. 29.

koji bi se stjecao uporabom ili na drugi način.<sup>4</sup> Uredbom o žigu Zajednice nije propisana pravna zaštita neregistriranih žigova, stoga je žig Zajednice formalno pravo.

Sustav žiga Zajednice slijedom svoje supranacionalne naravi, kao jedan od integrativnih čimbenika na unutarnjem tržištu Europske unije, podvrgnut je karakterističnim načelima. Provedbom tih načela osigurava se postizanje njegovih ciljeva kao i njegov pravni suživot s množinom nacionalnih žigovnih sustava u državama članicama Europske unije.

Kao temeljno načelo žiga Zajednice ističe se načelo jedinstvenih učinaka, kraće načelo jedinstvenosti (engl. *principle of unitary character of Community trade mark*, njem. *Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinchaftsmarke*). Pored načela jedinstvenosti, ostala načela žiga Zajednice jesu: načelo autonomije ili neovisnosti (njem. *Grundsatz der Autonomie*); načelo koegzistencije ili pravnog suživota (njem. *Grundsatz der Koexistenz*) koje uključuje i načelo ekvivalencije ili jednakosti u odnosu prema nacionalnim žigovima (njem. *Grundsatz der Äquivalenz*) te načelo propusnosti (njem. *Grundsatz der Pereabilität, Grundsatz der Durchlässigkeit*).<sup>5</sup> Dok će neki isticati samo tri temeljna načela od do sada nabrojanih, a to su jedinstvenost, neovisnost i pravni suživot,<sup>6</sup> drugi uz navedena ističu i načelo nediskriminacije ili dostupnosti (engl. *principle of accessibility*), načelo međunarodne integracije žiga Zajednice<sup>7</sup> i načelo upisa ili registracije.<sup>8</sup>

U ovome se radu izloženim načelima žiga Zajednice pribraja još jedno, načelo neakcesornosti žiga Zajednice. Ono se kao takvo u pravilu ne ističe u pravnoj književnosti koja se bavi sustavom žiga Zajednice. Budući da je riječ o načelu koje odlučno utječe na uređenje imovinskopravnih raspolaganja žigom Zajednice te na uređenje prepostavki za stjecanje žiga Zajednice, smatralo se bitnim i ovo načelo uvrstiti među ostala obrađena u ovome radu.

4 Npr. prema njemačkom žigovnom pravu neregistrirani žig može se steći i temeljem činjenice da je žig dobro poznat u smislu članka 6bis Pariške konvencije. (vidi npr. Romana Matanovac Vučković, *Prijenos i licencija žiga u kontekstu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji (dis.)*, Zagreb, 2010, str. 160–162). S druge strane, prema Uredbi o žigu dobro poznati žig u smislu članka 6bis Pariške konvencije tek je jedan od relativnih razloga za odbijanje registracije žiga Zajednice.

5 Navedena načela ističu: Günter Eisenfür, Detlef Schennen, *Gemeinschaftsmarkenverordnung Kommentar*, Köln / Berlin / Bonn / München, 2003, str. 22.

6 Alexander von Mühlendahl, Dietrich C. Ohlgart, Verena von Bomhard, *Die Gemeinschaftsmarke*, München, 1998, str. 8–10.

7 Vidi Ivana Kunda, Romana Matanovac, „Žig Zajednice i dizajn Zajednice – osnovna obilježja i mjesto u novelama hrvatskih zakona iz 2007. godine“, u: Romana Matanovac (ur.), *Prilogodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu*, Zagreb, 2007, str. 56, bilj. 15, i literatura na koju se tamo upućuje.

8 Načelo upisa posebno naglašava Slavica Krneta, „Europsko pravo žiga“, *Hrvatski patentni glasnik*, br. 2–3, 1994, str. 238.

## II Načelo jedinstvenosti pravnih učinaka žiga Zajednice

Načelo jedinstvenosti pravnih učinaka žiga Zajednice propisano je u čl. 2/1 Uredbe o žigu Zajednice.<sup>9</sup> Slijedom načela jedinstvenosti podrazumijeva se da je žig Zajednice jedinstven. On ima jedinstveno djelovanje na području cijele Europske unije, čime je podignut na razinu supranacionalnog prava. Nije riječ o skupu nacionalnih prava koja se mogu steći primjenom međunarodne prijave žiga u Madridskom sustavu<sup>10</sup> niti se po svojim pravnim učincima žig Zajednice može usporediti s europskim patentom.<sup>11</sup> Za razliku od opisanih sustava, žig Zajednice može se steći samo za cijelu Europsku uniju, a ne za neku od država članica ili neku regiju<sup>12</sup> ili za druga teritorijalno ograničena područja na njezinu unutarnjem tržištu. Zbog toga se apsolutne i relativne smetnje za stjecanje žiga Zajednice ispituju za svaku državu članicu Europske unije. Ako samo u jednoj od njih postoje apsolutne ili relativne smetnje za registraciju žiga Zajednice, takav se znak neće moći registrirati kao žig Zajednice, i bez obzira na to što možda razlog za odbijanje registracije ne postoji ni u jednoj drugoj državi članici Europske unije. To se načelo naziva i načelom „sve ili ništa“.<sup>13</sup> Jednak je učinak i prestanka žiga Zajednice. On može prestati samo za cijelu Europsku uniju.

Iako se prema čl. 48a Uredbe žig Zajednice može razdvojiti tako da se proizvodi i usluge za koje je registriran razdvoje, te slijedom toga nastanu dvije registracije s istim datumom prvenstva, to ne znači da su se razdvojili jedinstveni učinci žiga Zajednice. Time nije narušeno načelo jedinstvenosti. Dakle, nakon razdvajanja isti znak biva registriran dva puta kao žig Zajednice, ali za različite proizvode ili usluge, s tim da svaki od njih zadržava prioritet prvobitnoga žiga. I nakon razdvajanja, svaki od dvaju novonastalih žigova Zajednice proizvodi jedinstvene pravne učinke za cijelo područje Europske unije, računajući od datuma prvenstva prvobitnog žiga Zajednice. Slijedom toga, moguće je također da se nositelj žiga Zajednice njega odrekne u cijelosti ili u dijelu, tj. samo za neke od proizvoda ili usluga za koje je registriran. Učinci takvog odricanja djeluju jednako na području cijele Europske unije. S ovim se mogu poistovijetiti i pravni učinci djelomičnog poništaja te djelomičnog opoziva žiga Zajednice.

9 Tako G. Eisenfür, D. Schennen, *op.cit.*, str. 22.

10 *Ibid*, str. 25.

11 Isto R. Ingerl, *op. cit.*, str. 28.

12 Unutar Europske unije postoje nacionalni žigovni sustavi svake od država članica, osim u Belgiji, Nizozemskoj i Luxemburgu gdje nije moguće steći nacionalne žigove, već samo regionalni Benelux žig. Svuda dalje u tekstu Benelux žig izjednačen je s nacionalnim žigovima država članica Europske unije

13 Isto G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 26. te R. Ingerl, *op. cit.*, str. 33.

Žig Zajednice može se prenijeti drugome, no i to se događa samo s učinkom za područje cijele Europske unije. Ako bi riječ bila o djelomičnom prijenosu, tada se (kao i u prethodno opisanim slučajevima razdvajanja žiga Zajednice) žig Zajednice tijekom prijenosa razdvaja na dva žiga koji oba zadržavaju prioritet prvobitnog žiga. Novi žigovi Zajednice sa starim prioritetom i dalje proizvode učinke na području cijele Europske unije, ali svaki u odnosu na svoj popis proizvoda i usluga. Dakle, u prijenosu se žig Zajednice može dijeliti po proizvodima i uslugama ali ne po svojim učincima i sadržaju prava koja iz njega proizlaze. Nije moguće podijeliti žig Zajednice tako da se prenese na različite osobe za različite države članice Europske unije.<sup>14</sup> Djelomičan prijenos može se odnositi samo na Europsku uniju kao cjelinu. Dakle, djelomičan prijenos dopušten je samo s obzirom na proizvode ili usluge te time nastali žigovi Zajednice s istim prioritetom proizvode pravne učinke na području cijele Europske unije.<sup>15</sup> Prijenos žiga Zajednice koji bi se odnosio samo na dio Europske unije bio bi ništetan.<sup>16</sup>

Sve navedeno ujedno znači da žig Zajednice ima jednaka, jedinstvena obilježja u čitavoj Europskoj uniji. Sadržaj isključivih prava koja proizlaze iz žiga Zajednice jednaka su u cijeloj Europskoj uniji,<sup>17</sup> kao što i njihova Uredbom propisana ograničenja djeluju na cijelom području Europske unije.<sup>18</sup> Također, zabrana uporabe žiga Zajednice može se odnositi samo na područje cijele Europske unije.<sup>19</sup>

Ipak, od primjene načela jedinstvenosti postoje iznimke. One mogu biti propisane samo u Uredbi o žigu Zajednice. Kao najvažnija među njima ističe se mogućnost podnošenja tužbe za zabranu uporabe žiga Zajednice u nekoj od država članica Europske unije.<sup>20</sup> To je propisano u čl. 110 i 111 Uredbe. Prema čl. 110 Uredbe, moguće je na temelju ranijega nacionalnog prava koje je po čl. 8 Uredbe relativna smetnja za registraciju žiga Zajednice ili koje je po čl. 53/2 Uredbe relativan razlog za poništaj žiga Zajednice, zabraniti uporabu kasnijega žiga Zajednice na način na koji se može zabraniti uporaba kasnijega nacionalnog žiga prema pravu države članice Europske unije u kojoj se ta zabrana traži. Također, prema čl. 111 Uredbe o žigu Zajednice, može

14 Isto G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 26.

15 Isto A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 73. te Julian Gyngell, Allan Poulter, (ed.), *A User's Guide to Trade Marks and Passing Off*, London / Edinburgh, Dublin, 1998, 2. ed., str. VIII.2, 15 i 16.

16 *Ibid*, str. VIII.2.

17 Sadržaj isključivih prava propisan je u čl. 9. Uredbe o žigu Zajednice.

18 Ograničenja isključivih prava koja proizlaze iz žiga Zajednice propisana su u čl. 10, 11 i 12 Uredbe o žigu Zajednice.

19 Vidi čl. 1/2 Uredbe o žigu Zajednice.

20 Tako A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 9, te R. Ingerl, *op. cit.*, str. 33.

se tražiti zabrana uporabe žiga Zajednice na određenom području Europske unije, na temelju ranijeg prava lokalnog značenja koje se priznanje za to određeno područje. Nositelji navedenih ranijih prava ne mogu se koristiti tim pogodnostima ako su u neprekinutom trajanju od pet godina svjesno trpjeli postojanje i/ili uporabu žiga Zajednice, osim ako je on bio registriran u zloj vjeri. Učinak tih zabrana narušava načelo jedinstvenosti žiga Zajednice. Umjesto da proizvodi jedinstvene pravne učinke na području cijele Europske unije, slijedom primjene navedenih odredaba, u nekim državama članicama biva zabranjena uporaba žiga Zajednice.<sup>21</sup> Posredstvom opisane zabrane uporabe žiga Zajednice mogu nastati „rupe“ u nekim državama članicama Europske unije. Zato se opisana iznimka od načela jedinstvenosti još naziva i *swiss ceese exception*.<sup>22</sup> Zbog tog se ograničenja tvrdi da je i u Uredbi o žigu Zajednice priznato načelo da žig Zajednice daje svojem nositelju isključiva prava u odnosu prema trećim osobama ali da ne predstavlja apsolutno pravo iskorištavanja.<sup>23</sup>

Među iznimkama od načela jedinstvenih učinaka žiga Zajednice ističe se i mogućnost davanja prostorno ograničene licencije koja je propisana u čl. 22/1 Uredbe o žigu Zajednice.<sup>24</sup> Licencija žiga Zajednice može se dati za samo jednu ili za nekoliko država članica Europske unije, pa i za neko drugo prostorno ograničeno područje unutar Europske unije. Zato u čl. 22/1 Uredbe stoji da se žig može licencirati za cijelu Europsku uniju ili za njezin dio.

Iznimka od načela jedinstvenih učinaka žiga Zajednice mogu biti i slučajevi pravne zaštite žiga Zajednice od povrede. Naime, i onda kad je neki nacionalni sud nadležan za postupke za zaštitu žiga Zajednice od povrede te kada može donositi presude koje se odnose na cijelo područje Europske unije, mogući su slučajevi da sudska presuda ne proizvodi učinke u svim njenim državama članicama. To se može dogoditi npr. zbog izvršavanja volje tužitelja primjenom načela dispozitivnosti i slobode raspolaganja tužbenim zahtjevom ili zbog činjeničnog supstrata pojedinog slučaja u kojem npr. postoji opasnost od zamjene samo u jednom dijelu Europske unije, a ne na cijelom njenom području, i sl. Tomu je razlog taj što se u čl. 95. do 108. Uredbe o žigu Zajednice ne daju odgovori na sva pitanja vezana uz učinke presuda u parnicama zbog povrede žiga Zajednice.<sup>25</sup>

U odnosu na iznimke od načela jedinstvenosti mogu se u širem smislu promatrati i odredbe iz čl. 112. Uredbe o žigu Zajednice prema kojima je

21 Više G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 28, 29.

22 Tako Just Clemens, *Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes*, Lang, Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Wien, 2001, str. 32.

23 A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 9.

24 R. Ingerl, *op. cit.*, str. 33.

25 Tako A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 8, 9.

moгуће pretvaranje (konverzija) prijave žiga Zajednice u nacionalnu prijavu ako nisu ispunjene pretpostavke za stjecanje žiga Zajednice, ali su istodobno ispunjene pretpostavke za stjecanje nacionalnog žiga u jednoj ili više država članica Europske unije. U tom se slučaju prijava žiga Zajednice pretvara u prijavu za registraciju nacionalnog žiga, s istim prioritetom.<sup>26</sup>

### III Načelo autonomije ili neovisnosti

Načelom autonomije ili neovisnosti žiga Zajednice izražava se svojstvo sustava žiga Zajednice prema kojemu je to samostalan pravni sustav uređen autonomnim pravnim pravilima koja se donose na razini Europske unije i proizvode neposredne pravne učinke na cijelom njezinu području te koja su neovisna o nacionalnim pravnim uređenjima žigovnog prava u državama članicama Europske unije. Pravna pravila kojima se uređuje žig Zajednice propisana su u Uredbi o žigu Zajednice i provedbenim propisima koji su na temelju nje doneseni. Uredba o žigu Zajednice i provedbeni propisi koji se uz nju primjenjuju proizvode neposredne učinke u državama članicama Europske unije, bez potrebe donošenja posebnih nacionalnih propisa za njihovu provedbu ili primjenu.

Ipak, načelo autonomije ili neovisnosti ograničenog je djelovanja, zbog čega se ponekad naziva i načelom relativne autonomije ili neovisnosti.<sup>27</sup> To stoga što se u sustavu žiga Zajednice, osim Uredbe o žigu Zajednice i pripadajućih provedbenih propisa, primjenjuju i drugi akti Zajednice, ali i pojedina pravila iz nacionalnih propisa koji su na snazi u državama članicama Europske unije.

U radu Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, kao tijelu Europske unije, pored Uredbe o žigu Zajednice i pripadajućih provedbenih propisa primjenjuju se i drugi propisi pravne stečevine, sukladno materiji koju uređuju.<sup>28</sup> Oni pred Uredbom o žigu Zajednice nemaju prvenstvo, osim samog Ugovora<sup>29</sup> te osim ako je u njima izričito propisana prednost u primjeni.

Nacionalni propisi država članica primjenjuju se samo ako na njih izričito upućuje Uredba o žigu Zajednice, kao što je to npr. propisano u

26 Tako G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 29.

27 Tako *ibid.*, str. 23. Isto A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 8. te R. Ingerl, *op. cit.*, str. 37.

28 G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 23.

29 Na snazi je konsolidirana verzija Ugovora o Europskoj uniji izmijenjenog i dopunjenog Ugovorom iz Lisabona, objavljena u [2008] O.J. C 115, str. 1 te konsolidirana verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije, objavljena u [2008] O.J. C 114, str. 47 (dalje u tekstu Ugovor).

njezinu čl. 14. Neki pravni pisci upravo odredbe iz toga članka ističu kao izraz načela autonomije ili neovisnosti.<sup>30</sup> Drugi, međutim, ukazuju da načelo autonomije ili neovisnosti zapravo proizlazi iz same naravi žiga Zajednice kao supranacionalnog prava.<sup>31</sup> U spomenutom čl. 14 Uredbe propisana je primjena nacionalnih propisa u postupcima za zaštitu žiga Zajednice od povrede.<sup>32</sup>

I u nekim drugim odredbama Uredbe o žigu Zajednice propisuje se primjena nacionalnog prava država članica Europske unije. To je osobito slučaj u njenu čl. 16. Na imovinskopravna raspolaganja žigom Zajednice, s učincima za cijelo područje Europske unije primjenjuje se pravo one države članice na koju upućuje čl. 16 Uredbe.<sup>33</sup> Kada se temeljem te odredbe odredi mjerodavno pravo, žig Zajednice kao samostalan objekt imovinskopravnih raspolaganja svrstava se u pravni režim građanskog prava neke od država članica Europske unije. Na taj se konkretni žig Zajednice primjenjuju oni nacionalni propisi u kojima se uređuje raspolaganje nacionalnim žigom u toj državi. Slijedom odredbe iz čl. 16/1 Uredbe o žigu Zajednice, raspolaganje žigom Zajednice, u skladu s pravnim pravilima države članice čije se pravo *in concreto* primjenjuje, ima jedinstvene pravne učinke na području cijele Europske unije.<sup>34</sup> Dakle, bez obzira na to što se u pogledu nekog raspolaganja žigom Zajednice *in concreto* primijenilo nacionalno pravo samo jedne države članice Europske unije, učinci tog raspolaganja isti su u svim državama članicama Europske unije. Takvim se pravnim uređenjem o imovinskopravnim raspolaganjima žigom Zajednice, na štetu načela autonomije ili neovisnosti, udovoljilo zahtjevima koji proizlaze iz načela jedinstvenih učinaka žiga Zajednice.

Također, u čl. 79 Uredbe upućuje se, za slučajeve kada u pravnoj stečevini nisu propisana pravila postupka, na primjenu postupovnih načela općeprihvaćenih u državama članicama Europske unije.<sup>35</sup>

Slijedom svega navedenog može se zaključiti da su pravila o žigu Zajednice propisana u pravnoj stečevini, koju čine Uredba o žigu Zajednice i pripadajući provedbeni propisi, Ugovor, presude Europskog suda pravde te

30 A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 8.

31 J. Clemens, *op. cit.*, str. 31.

32 Više R. Ingerl, *op. cit.*, str. 38, 39.

33 Prilikom odlučivanja o mjerodavnom pravu prema čl. 16 Uredbe o žigu Zajednice primjenjuje se tzv. kaskadni sustav poveznica (njem. *Stufenprüfung*) koje upućuju na primjenu nacionalnog prava neke od država članica Europske unije, uz supsidijarnu primjenu španjolskog prava, ako nositelj žiga nema ni sjedište, ni prebivalište, ni podružnicu (sekundarni poslovni nastan) na području Europske unije. Više G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 266.

34 *Ibidem*.

35 *Ibid*, str. 40, 41. Ima i drugih odredaba Uredbe o žigu Zajednice u kojima se upućuje na primjenu nacionalnih propisa za određene slučajeve – vidi čl. 19, 86, 95, 101, 110, 111.



drugi propisi Europske unije, pravila prvog ranga. Ona se donose autonomno na razini Europske unije, prvenstveno se primjenjuju na žig Zajednice i vrijede bez obzira na nacionalna uređenja žigovnog prava u državama članicama Europske unije. U onome što nije uređeno tim autonomnim pravilima Europske unije, primjenjuje se pravo država članica Europske unije. To su pravila drugog ranga jer se mogu primijeniti onda kad na njihovu primjenu upućuje Uredba o žigu Zajednice. Time je načelo autonomije ograničeno, ono se treba shvatiti relativno jer je korigirano načelom primjene prava država članica Europske unije.<sup>36</sup>

Upravo za imovinskopravna raspolaganja žigom Zajednice Uredba upućuje na primjenu nacionalnih prava država članica Europske unije, u onome što Uredbom nije propisano. Time su pravila o prijenosu i licenciji žiga Zajednice, o njegovu zalaganju i drugim imovinskopravnim raspolaganjima iznimka od načela autonomije. Ona predstavljaju ograničenje djelovanja toga načela.

#### IV Načelo koegzistencije ili pravnog suživota

Načelo koegzistencije ili pravnog suživota proizlazi iz materijalnih odredaba cijele Uredbe o žigu Zajednice te ono sa svoje strane utječe na sadržaj načela jedinstvenosti i samostalnosti.<sup>37</sup> Načelo pravnog suživota ima dva smjera svoga djelovanja. Prema jednome ono uređuje pravni suživot dviju vrsta pravne zaštite koja može neometano postojati za isti znak. Prema drugome, ono uređuje odnose u koliziji između prava koja proizlaze iz žiga Zajednice i prava trećih osoba.<sup>38</sup>

Prema načelu koegzistencije ili pravnog suživota, sustav žiga Zajednice neometano koegzistira, vodi neometani pravni suživot, s množinom nacionalnih žigovnih sustava<sup>39</sup> koji postoje u državama članicama Europske unije, kao i s nacionalnim sustavima zaštite drugih oznaka razlikovanja. Žig Zajednice ne utječe na postojeće nacionalne žigove i druge priznate oznake razlikovanja u državama članicama Europske unije, te ih ostavlja netaknutima, kako u pogledu njihova postojanja, tako i u pogledu njihovih učinaka. Također, žig Zajednice u tome smislu ne utječe ni na sustave drugih prava intelektualnog vlasništva koja postoje u državama članicama Europske unije, kao što su autorsko pravo, zaštita od nepoštenog tržišnog natjecanja i dr.<sup>40</sup>

36 Slično A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 8.

37 *Ibidem*.

38 Tako *ibid*, str. 10.

39 S njima se izjednačuje i Beneluxov žig.

40 Tako G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 30, te A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 10.

Naravno, to se ne odnosi na relativne i apsolutne smetnje u postupku registracije žiga Zajednice kao ni na relativne i apsolutne razloge za poništaj žiga Zajednice te, *vice versa*, na stjecanje opisanih nacionalnih prava. U postupku stjecanja žiga Zajednice postojanje ranijeg nacionalnog žiga ili ranijeg žiga Zajednice kao i drugih ranijih prava intelektualnog vlasništva propisanih u čl. 8. Uredbe o žigu Zajednice i dalje ostaju smetnje za registraciju. Na temelju relativnih i apsolutnih razloga iz čl. 52 i 53 Uredbe o žigu Zajednice može se zahtijevati i poništaj registriranog žiga Zajednice. Ovdje je riječ o pitanjima prioriteta.<sup>41</sup> Ranije stečeni oblik zaštite isključuje kasnije stečeni oblik zaštite na istom predmetu, ako su ta dva oblika zaštite u međusobnoj suprotnosti. No, ako ne bi bili u međusobnoj suprotnosti, oni mogu koegzistirati, imati istodoban pravni život. Zaštita žigom Zajednice ne isključuje zaštitu istog predmeta autorskim pravom, pravom industrijskog dizajna ili zaštitu prema pravilima poštenog tržišnog natjecanja. Ista se osoba može pozivati na sve navedene osnove, ako su ispunjene pretpostavke propisane u nacionalnim pravima za stjecanje takve zaštite u odnosu na isti predmet.

Načelo pravnog suživota ili koegzistencije omogućuje jednoj osobi da izabere, na temelju nekih svojih faktičnih, gospodarskih ili drugih interesa, želi li neki znak štiti kao žig Zajednice ili kao nacionalni žig u jednoj ili više država članica Europske unije, ili želi imati istodobno i žig Zajednice i nacionalni žig za isti znak te za istovjetne proizvode ili usluge. Potonje se naziva i dvostrukom pravnom zaštitom (njem. *Doppelschutz*).<sup>42</sup> Za taj su slučaj u čl. 109. Uredbe o žigu Zajednice propisana pravila o koncentraciji građanskih parnica ako bi se između istih stranaka zahtijevala zaštita od istovrsne povrede nacionalnog žiga i istovjetnog žiga Zajednice u različitim državama članicama Europske unije.<sup>43</sup>

Kada postoji dvostruka pravna zaštita nacionalnim žigom i žigom Zajednice, nositelj takvih žigova mora paziti da njihovim raspolaganjem u ugovoru o prijenosu ili ugovoru o licenci ne stvori okolnosti u kojima bi ti žigovi postali prijeverni te slijedom toga prikladni za opoziv po čl.51/1/c Uredbe o žigu Zajednice. No, u Uredbi nisu propisana nikakva ograničenja ili uvjeti za prijenos i licenciiju žiga Zajednice koji je ujedno i nacionalni žig.

41 Prioritet kao temeljno načelo žigovnog prava djeluje i u sustavu žiga Zajednice na jednak način. Stoga se načelo koegzistencije ne može tumačiti kao mogućnost istodobnog postojanja dvaju istovjetnih žigova s različitim prioritetom, u korist dviju različitih osoba, bez obzira na to je li riječ o nacionalnim žigovima ili o žigu Zajednice. R. Ingerl, *op. cit.*, str. 29.

42 Tako G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 29, A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 10. te J. Clemens, *op. cit.*, str. 159.

43 Više Ruth E. Annand, Helen E. Norman, *Guide to Community Trademark*, London, 1998., str. 128.-132. Načelo koegzistencije ili pravnog suživota ograničeno je u odredbama iz čl. 53/4. i 54. Uredbe o žigu Zajednice. Više A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 11.

## V Načelo ekvivalencije ili jednakosti

Načelo ekvivalencije ili načelo jednakosti između žiga Zajednice i nacionalnog žiga proizlazi iz načela koegzistencije ili načela pravnoga suživota. Jedan od učinaka načela pravnoga suživota jest da su nacionalni žigovi i žigovi Zajednice međusobno jednako vrijedni.<sup>44</sup> To znači da se za obje vrste žigova jednako tumače pitanja sadržaja, opsega pravne zaštite a osobito pitanje prioriteta i pitanje obveze uporabe žiga u gospodarskom prometu. Svojstvo međusobne jednakosti, jednake vrijednosti nacionalnih žigova i žiga Zajednice naziva se načelom ekvivalencije ili načelom jednakosti između žiga Zajednice i nacionalnog žiga.<sup>45</sup>

Smisao načela jednakosti dolazi do izražaja u učincima ranijeg žiga Zajednice u postupku za stjecanje nacionalnog žiga pred nadležnim tijelom u nekoj državi članici Europske unije. U takvom postupku raniji žig Zajednice relativna je smetnja za stjecanje kasnijeg nacionalnog žiga, kada kasniji nacionalni žig želi steći osoba različita od nositelja ranijeg žiga Zajednice. Ta je relativna smetnja u postupku registracije nacionalnih žigova u državama članicama Europske unije propisana u čl.4/2/a/ii Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. za usklađivanje pravnih propisa država članica koji se odnose na žigove (dalje u tekstu Direktiva o žigu)<sup>46</sup> te je u procesu harmonizacije s tom Direktivom preuzeta u njihove nacionalne žigovne propise. U takvim je postupcima raniji žig Zajednice istovrsna smetnja za registraciju ranijeg nacionalnog žiga kao i raniji istovjetan ili sličan nacionalni žig koji je registriran u korist drugog nositelja.

Kao u prethodno opisanom mehanizmu međusobnih utjecaja i smetnji, isto se događa i u postupku stjecanja žiga Zajednice kojeg provodi Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu. Prema čl. 8/2/a/ii te iii Uredbe o žigu Zajednice, raniji nacionalni istovjetan ili sličan žig relativna je smetnja za registraciju žiga Zajednice. Relativne su smetnje za registraciju žiga Zajednice i raniji neregistrirani žigovi kao i druge neregistrirane oznake razlikovanja kojima se priznaje zaštita u pojedinim državama članicama (čl. 8/4 Uredbe o žigu Zajednice). Raniji nacionalni registrirani i neregistrirani žigovi, kao i druga ranija prava intelektualnog vlasništva iz čl. 53/2 Uredbe o žigu Zajednice predstavljaju i relativne razloge za poništaj žiga Zajednice. Sve se to, naravno, primjenjuje u slučajevima kad su nositelj ranijeg i kasnijeg prava različite osobe.

44 G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 30.

45 Tako *ibidem*.

46 [2008] O.J. L 299, str. 25, 8.11.2008. Direktiva o žigu sadržajno je jednaka Prvoj direktivi Vijeća 89/104/EEC od 21. prosinca 1988. za usklađivanje pravnih propisa država članica koji se odnose na žigove [1989] O.J. L 40, str. 1, 11.2.1989, koja je njome stavljena izvan snage.

Ako nositelj ranijeg žiga svjesno trpi uporabu kasnijeg žiga u neprekinutom razdoblju od pet godina, njegova isključiva prava koja proizlaze iz ranijeg žiga bivaju ograničena na način da ne može podnositi građanskopravne zahtjeve prema nositelju kasnijega žiga kojeg je uporabu svjesno trpio te ne može zahtijevati poništaj kasnijega žiga.<sup>47</sup> To jednako vrijedi u međusobnom odnosu nacionalnog žiga i žiga Zajednice, bez obzira na to koji od njih u konkretnom slučaju ima raniji prioritet. Takav odnos također proizlazi iz načela ekvivalencije ili jednakosti između žiga Zajednice i nacionalnog žiga.

## VI Načelo propusnosti

Posredstvom posebnih odredaba sadržanih u Uredbi o žigu Zajednice, sustav žiga Zajednice tako je povezan sa svakim od nacionalnih žigovnih sustava u državama članicama Europske unije da je omogućena međusobna propusnost tih sustava u oba smjera.<sup>48</sup> Načelo propusnosti izražava se kroz tri instituta: prioritet, konverziju i senioritet.

Pri podnošenju prijave žiga Zajednice, može se vući prioritet iz ranije istovjetne nacionalne prijave žiga ako se prijava žiga Zajednice podnese u razdoblju od šest mjeseci nakon podnošenja nacionalne prijave iz koje se vuče prioritet. Jednako je djelovanje prioriteta i u obrnutom smjeru.<sup>49</sup> Opisano djelovanje prioriteta temelji se na čl. 4. Pariške konvencije.<sup>50</sup>

Konverzija podrazumijeva pretvorbu prijave žiga Zajednice u nacionalnu prijavu žiga, pri čemu nacionalna prijava zadržava prioritet ranije prijave žiga Zajednice.<sup>51</sup>

Učinak senioriteta sastoji se u tome što se za žig Zajednice smatra da iz njega proizlaze ista prava koja su nekoć proizlazila iz istovjetnog nacionalnog žiga za istovjetne proizvode, bez obzira na to što je nacionalni žig prestao vrijediti zato što je registracija istekla ili ga se nositelj odrekao.<sup>52</sup> Svrha je

47 Vidjeti čl. 54 Uredbe o žigu Zajednice i čl. 9 Direktive o žigu.

48 G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 31.

49 Vidjeti čl. 29 do 33 Uredbe o žigu Zajednice.

50 Naime, prilikom prijave za žig Zajednice, prijavitelj može vući prioritet iz bilo koje nacionalne prijave žiga koja je bila prije prijave žiga Zajednice u bilo kojoj zemlji članici Pariške unije ili članici Svjetske trgovinske organizacije, ako prijava žiga Zajednice uslijedi u roku ne duljem od šest mjeseci nakon nacionalne prijave.

51 Vidi čl. 112 Uredbe o žigu Zajednice. Više Spyros Maniatis, *Trade Marks in Europe: a Practical Jurisprudence*, London, 2006, str. 11. Isto Alexander von Mühlendahl, „The Enlargement of the European Union and Community Trade Marks – Harmony or Conflicts?“, u: *ECTA Special Newsletter no. 49*, The Hague, 2003, str. 22.

52 Vidi čl. 34 i 35 Uredbe o žigu Zajednice.

senioriteta omogućiti odricanje od nacionalnog žiga, a ujedno zadržati njegov prioritet.<sup>53</sup>

Opisane odredbe omogućuju međusobnu propusnost između sustava žiga Zajednice i pojedinih nacionalnih žigovnih sustava država članica Europske unije.

## VII Načelo nediskriminacije ili slobodnog pristupa

Prema čl. 5 Uredbe o žigu Zajednice nositelj žiga Zajednice može biti bilo koja naravna ili pravna osoba, uključujući i tijela javnoga prava, bez obzira na državljanstvo odnosno sjedište. Naime, nositelj žiga Zajednice može biti državljanin bilo koje države članice Europske unije te bilo koje države potpisnice Pariške konvencije ili članice Svjetske trgovinske organizacije. Jednake učinke kao i državljanstvo u opisanom smislu imaju i prebivalište, sjedište te stvarni ili učinkoviti nastan. Osobe bez državljanstva smatraju se državljanima zemlje u kojoj imaju stalno boravište.<sup>54</sup> Također, nositelji žiga Zajednice mogu biti i državljani bilo koje druge države, pod uvjetom uzajamnosti.

Slijedom navedenog jasno je da žig Zajednice može steći svatko te da u tom smislu nema diskriminacije u korist državljana Europske unije. Svakome je slobodan pristup za stjecanje žiga Zajednice, što se naziva načelom slobodnog pristupa<sup>55</sup> ili načelom nediskriminacije.

## VIII Načelo međunarodne integracije

Načelo međunarodne integracije označuje da je sustav žiga Zajednice stvoren uz poštovanje međunarodnih ugovora koji postoje u području žigovnog prava a obvezuju Europsku uniju i/ili njezine države članice. To su Pariška konvencija, Madridski protokol, Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga u svrhu registriranja žigova iz 1957. godine,<sup>56</sup> Bečki

53 Kod pristupa novih država članica u Europsku uniju uobičajeno je uređivanje senioriteta u nacionalnom zakonodavstvu, slijedeći načela postavljena u Uredbi o žigu Zajednice. Više S. Maniatis, *op. cit.*, str. 12. te A. von Mühlendahl, *op.cit.*, str. 23. Posebno o tome u Hrvatskoj vidi I. Kunda, R. Matanovac, *op. cit.*, str. 81, 82.

54 Sukladno odredbama Newyorške konvencije o statusu osoba bez državljanstva, iz 1951. godine ili Ženevske konvencije o statusu izbjeglica, iz 1951. godine, osobe bez državljanstva ili izbjeglice smatraju se državljanima one države gdje imaju uobičajeno boravište. Vidjeti čl. 5/2. Uredbe o žigu Zajednice.

55 Isto Barbara Pasa, Gian Antonio Benacchio, *The Harmonisation of Civil and Commercial Law in Europe*, Budapest / New York, 2005, str. 440.

56 Engl. *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of June 15, 1957, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended on September 28, 1979.*

sporazum o uspostavi Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova iz 1973. godine,<sup>57</sup> Ženevski ugovor o pravu žiga iz 1994. godine,<sup>58</sup> Singapurski sporazum o pravu žiga iz 2006. godine<sup>59</sup> te Sporazum TRIPS.

Uredba o žigu Zajednice komplementarna je navedenim međunarodnim aktima te je u tome smislu žig Zajednice u jednakom pravnom položaju prema tim međunarodnim aktima kao što je to i nacionalni žig države potpisnice tih međunarodnih akata.

## IX Načelo upisa ili načelo registracije

Načelo upisa ili registracije prema nekima također je jedno od temeljnih načela na kojima počiva žig Zajednice. Prema tome načelu žig Zajednice stječe se isključivo upisom u registar žigova Zajednice koji vodi Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu.<sup>60</sup> Od toga načela nema iznimaka ni ikakvih odstupanja. Ne postoji neregistrirani žig Zajednice.

## X Načelo neakcesornosti

U pravnoj književnosti koja se bavi sustavom žiga Zajednice ovo se načelo uobičajeno ne ističe uz prethodno opisana. No, budući da je ono odlučno za pitanja imovinskopravnih raspolaganja žigom Zajednice, u nastavku će se obraditi. Prema načelu neakcesornosti žig Zajednice neovisan je o poduzeću (njem. *Unternehmen*, engl. *undertaking*) u kojem se rabi.<sup>61</sup> Ta se tvrdnja temelji na odredbi iz tč.11. uvodnoga dijela Uredbe o žigu Zajednice.<sup>62</sup> Prema toj odredbi žig Zajednice samostalan je dio imovine te može postojati i bez obzira na poduzeće u kojem se njime označavaju proizvodi i usluge. Žigom Zajednice se, slijedom toga, može slobodno raspolagati. No, ta raspolaganja ne smiju dovesti do prijevare javnosti. Zaštita javnosti postavlja se ovdje kao interes više važnosti.

Načelo neakcesornosti žiga u prijenosu propisano je u čl. 17/1 Uredbe o žigu Zajednice. Žig Zajednice može se prenositi s jedne osobe na drugu,

57 Engl. *Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks. Done at Vienna on June 12, 1973 as amended on October 1, 1985.*

58 Engl. *Trademark Law Treaty of October 27, 1994.*

59 Engl. *Singapore Treaty on the Law of Trademarks of March 27, 2006.*

60 Tako S. Krneta, *op. cit.*, str. 238.

61 Žig Zajednice je samostalan, od poduzeća neovisan, dio imovine. R. Ingerl, *op. cit.*, str. 34. Isto P.A.C.E. van der KOOIJ, *The Community Trade Mark Regulation: An Article by Article Guide*, London, 2000, str. 48.

62 Isto npr. Gustavo, Ghidini, *Intellectual Property and Competition Law*, Cheltenham, UK / Northampton, MA, USA, 2006, str. 84.

bez obzira na prijenos poduzeća u kojem se rabi. Time se žigu Zajednice priznaje samostalna vrijednost na tržištu. On je samostalno pravo apsolutnog djelovanja koje je prikladno za prijenos s jedne osobe na drugu i bez obzira na poduzeće u kojem se rabi jer kao samostalno pravo ima svoju samostalnu imovinsku vrijednost. Prijenos žiga, pa tako i žiga Zajednice, bez poduzeća u kojem se rabi također se često naziva i praznim prijenosom (njem. *Leerübertragung*).<sup>63</sup>

Razvoj shvaćanja o funkcijama žiga, prvenstveno kao oznake podrijetla proizvoda i jamstva određene kvalitete, determiniralo je kroz povijest i razvoj shvaćanja o žigu kao samostalnom pravu. Isprva nije bilo tako. Prijenos žiga bez poduzeća smatralo se prijevarnim, nespojivim s funkcijom oznake podrijetla te ujedno i jamstva kvalitete. Danas se shvaća da je smisao funkcije označivanja podrijetla taj da se potrošaču osigura povjerenje u podrijetlo, ali ne neko prošlo ili buduće podrijetlo, već sadašnje podrijetlo proizvoda odnosno usluge. Jednako tako, žig je jamstvo kvalitete, ali ne neke točno određene kvalitete, već one kvalitete o kojoj svijest postoji u trenutačnoj percepciji potrošača. Kvaliteta proizvoda i usluga je promjenjiva, a funkcija jamstva kvalitete predstavlja jamstvo u pogledu trenutačne kvalitete, a ne neke prošle ili buduće kvalitete. Zbog takvog shvaćanja o funkcijama žiga nema zapreke za promjenu poduzeća u kojem se žig rabi, tj. razdvajanje žiga od poduzeća u kojem se prvotno rabio i spajanja s nekim drugim poduzećem. Iz takvih shvaćanja o funkcijama žiga u europskom pravu proizlazi i primjena načela neakcesornosti žiga Zajednice izraženog u čl. 17/1 Uredbe.<sup>64</sup>

Također, nema zapreke ni za prijenos žiga koji se nakon registracije, a prije prijenosa nije rabio ni u kojem poduzeću. Iako će neki ugledni engleski pisci tvrditi da je prešutna pretpostavka za stjecanje žiga registracijom njegova uporaba, to je tek rezultat njihovih tradicionalnih shvaćanja žiga i utjecaj povijesne uloge registrara.<sup>65</sup> Danas u pravnoj književnosti, a temeljeno na recentnim nacionalnim uređenjima kao i na uređenju žiga Zajednice, prevladava stajalište da se žig Zajednice može steći bez obzira na uporabu te da se uopće ne mora rabiti u neprekinutom razdoblju kraćem od pet godina nakon registracije. To proizlazi iz čl. 15 Uredbe o žigu Zajednice kao i čl. 10 Direktive o žigu. S druge strane, ako bi se željelo udovoljiti navedenim engleskim promišljanjima, moglo bi se reći da se u tom razdoblju neoborivo predmnijeva da se registrirani žig Zajednice rabi. Nadalje, i nakon isteka toga razdoblja predmnijeva se da se žig Zajednice rabi, ali sada ta predmnijeva

63 Vidi npr. A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 72. te J. Clemens, *op. cit.*, str. 159.

64 Slično G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 272, 273.

65 Vidi npr. David Kitchin, David Llewelyn, James Mellor, Richard Meade, Thomas Moody-Stuart, David Keeling, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, London, 2005, 14. ed., str. 12.

postaje oboriva. Onaj tko tvrdi suprotno, može svoje tvrdnje dokazivati u postupku opoziva propisanom u čl. 51/1/a Uredbe o žigu Zajednice kao i čl. 12/2/b Direktive o žigu. O tome bi se moglo polemizirati budući da se iz izričaja čl. 15 Uredbe odnosno čl. 10 Direktive ne vidi da su zamišljene kao predmnjeve. Dakako da je cilj stjecanja žiga njegova uporaba u gospodarskom prometu. Neuporaba bi bila suprotna biti monopolnog prava koje se njime stječe. Naime, ne smije se nekome dodijeliti monopol na znaku kojeg neće rabiti u gospodarskom prometu jer se time narušava tržišno natjecanje. Kada bi se to dopustilo, netko bi registracijom sebi bez ograničenja rezervirao neki znak i spriječio svoje konkurente u tržišnom natjecanju da ga rabe, a da pri tome odnosan znak niti sam ne bi rabio. Nema smisla pružati pravnu zaštitu žiga u takvim situacijama. Zato je načelo obvezatne uporabe žiga Zajednice i drugih žigova proklamirano i u tč. 10 uvodnog dijela Uredbe. Međutim, iz činjenice da postoji spomenuto petogodišnje tzv. gratis razdoblje neuporabe, prihvatilo se da nakon registracije nositelj žiga može uzeti propisano razdoblje za pripreme za stavljanje žiga u njegovu stvarnu svrhu, za uporabu. Dijelom je gratis razdoblje i rezultat načela prvi u vremenu – prvi u pravu (engl. *first-to-file* ili lat. *prior tempore potior iure*). To se načelo primjenjuje u žigovnom pravu i favorizira onoga tko je prvi podnio prijavu za registraciju žiga. Slijedom toga načela, onaj tko želi započeti pripreme za uporabu znaka kao žiga, a nije ga prije toga registrirao, izlaže se opasnosti da netko treći to učini u svoje ime prije njega te time spriječi njegovu registraciju. Zato se registracija dopušta i bez obzira na to što se žig ne rabi i što možda uopće još uvijek nema ni poduzeća u kojem će se rabiti.

Nadalje, žig Zajednice može samostalno, bez poduzeća, biti založen ili biti predmetom druge vrste stvarnopravnog osiguranja. Dakle, nositelj žiga ne mora istodobno sa žigom Zajednice založiti i poduzeće.

Dakako, dopuštena je i licencija žiga Zajednice. Iako u odnosu na licencije neakcesornost žiga nije izričito propisana, ona proizlazi iz čl. 22 i čl. 17 Uredbe o žigu Zajednice kao i iz njena čl. 17 te ostalih odredaba Uredbe te napose citiranog načela iz tč. 11 uvodnog dijela Uredbe.

Ipak, s obzirom na ovako postavljeno načelo neakcesornosti, u Uredbi su izrijekom propisana tri ograničenja u njegovoj primjeni, određena s ciljem zaštite javnosti od prijevanih žigova Zajednice koji bi mogli nastati zbog prijenosa žiga Zajednice bez poduzeća ili zbog drugih imovinskopravnih raspolaganja. U slučaju prijenosa cijeloga poduzeća, oborivo se predmnijeva da se s poduzećem prenosi i žig Zajednice. Nadalje, Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu može odbiti registraciju prijenosa koji su prikladni za dovođenje javnosti u zabludu. I naposljetku, prijevani žig Zajednice prikladan je za opoziv.

Slično kao što to obrazlažu u odnosu na svoje nacionalno žigovno pravo, njemački pravni pisci izlažu tezu da je načelo neakcesornosti žiga Zajednice



iz čl. 17/1 Uredbe o žigu Zajednice korigirano načelom pravnog pripadanja žiga Zajednice poduzeću u kojem se rabi, ali u ograničenom opsegu.<sup>66</sup> Ograničavajući čimbenik načela akcesornosti u sklapanju pravnog posla kojim se otuđuje poduzeće jest volja stranaka.<sup>67</sup> Ona može biti izražena izričito u samom ugovoru o prijenosu poduzeća ili se o postojanju te volje može jasno zaključiti iz okolnosti sklapanja ugovora o prijenosu cijelog poduzeća.

Prema čl. 17/2 Uredbe o žigu Zajednice, kod prijenosa cijelog poduzeća podrazumijeva se i prijenos žiga Zajednice koji mu pripada, osim ako je u skladu s pravom koje se primjenjuje na ugovor o prijenosu poduzeća ugovoreno suprotno. Dakle, propisuje se predmnjeva o prijenosu žiga Zajednice zajedno s poduzećem u kojem se rabi, u slučajevima kad je ugovoren prijenos cijelog poduzeća, a stranke prigodom sklapanja ugovora nisu iz toga prijenosa isključile žig Zajednice koji se u poduzeću rabi.<sup>68</sup> Žig Zajednice bit će izuzet i onda kad u ugovoru nije izričito ugovoreno isključenje prijenosa žiga Zajednice iz pravnog raspolaganja cijelim poduzećem, ali to jasno proizlazi iz okolnosti prigodom sklapanja ugovora o prijenosu poduzeća. Propisana je, dakle, oboriva predmnjeva u korist stjecatelja poduzeća. Time teret dokazivanja pada na otuđivatelja poduzeća koji, u nedostatku izričitih odredaba u ugovoru o prijenosu poduzeća, može dokazivati da s cijelim poduzećem nije ujedno prenesen i žig Zajednice koji se u njemu do prijenosa rabio. Smatra se da je zajedno s cijelim poduzećem stečen i žig Zajednice ako otuđivatelj drukčije ne dokaže.<sup>69</sup>

Ovdje je riječ o prijenosu poduzeća kao ukupnosti gospodarskih aktivnosti, pri čemu je stjecatelj poduzeća druga osoba. Nije riječ tek o promjeni identiteta nositelja poduzeća, tj. poduzetnika. Riječ je o obveznopravnom raspolaganju slijedom kojeg se otuđivatelj obvezuje na prijenos cijelog poduzeća drugoj osobi. To će npr. biti slučaj kod prodaje poduzeća u postupku stečaja ili prijenosa poduzeća zajedno s tvrtkom.<sup>70</sup> Slučajevi promjene pravnog oblika neke pravne osobe ili spajanja (fuzije) dviju ili više pravnih osoba<sup>71</sup>

66 Slično R. Ingerl, *op. cit.*, str. 109.

67 G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 275.

68 Smatra se da jednak pristup treba zauzeti i u slučajevima kad se prenosi samo neovisna podružnica nekog poduzeća. Stoga se preporučuje u praksi uvijek izričito urediti pitanje prenosi li se žig Zajednice zajedno s poduzećem ili dijelom poduzeća, radi izbjegavanja nesporazuma. David Tatham, William Richards, *ECTA Guide to E.U. Trade Mark Legislation*, London, 1998, str. 798.

69 Isto G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 274; A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 72.

70 U tom se slučaju olakšava da žig Zajednice i tvrtka ostanu kod iste osobe. G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 275.

71 Neki autori smatraju da nije dostatno precizno uređeno što se događa kod različitih načina spajanja odnosno pripajanja trgovačkih društava. J. Gyngell, A. Poulter, *op. cit.*, str. VIII.16, 17. Ti autori problematiziraju spajanje (engl. *mergers*) i pripajanje (engl. *con-*

nisu obuhvaćeni odredbom iz čl. 17/2 Uredbe o žigu Zajednice.<sup>72</sup> U tim se slučajevima ne događa prijenos u smislu raspolaganja pravnim poslom kojim se jedna strana obvezuje drugoj strani na nju prenijeti svoje poduzeće kao ukupnost gospodarskih aktivnosti.

Predmnjeva iz odredbe iz čl. 17/2 Uredbe o žigu Zajednice odnosi se samo na prijenos cijelog poduzeća, a ne i na prijenos dijela poduzeća kojem žig Zajednice pripada. Kad se prenosi samo dio poduzeća, neće se smatrati da je time prenesen i žig Zajednice koji se u njemu rabi. Isti je slučaj i kod prijenosa udjela u poduzeću.<sup>73</sup>

Kod ograničenja načela neakcesornosti žiga Zajednice u prijenosu valja uočiti i čl. 17/4 Uredbe o žigu Zajednice prema kojem Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu može odbiti registraciju prijenosa žiga Zajednice ako iz priloženih dokumenata o tome prijenosu jasno proizlazi da će nakon prijenosa žig Zajednice biti prikladan da dovede javnost u zabludu osobito u pogledu vrste, kakvoće ili zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga za koje je registriran. Na prijedlog Ureda stjecatelj žiga Zajednice može se suglasiti o izuzimanju pojedinih proizvoda i usluga iz prijenosa, čime bi mogao udovoljiti procjenama Ureda.

Takvo uređenje položaja Ureda u prijenosu žiga Zajednice podsjeća na institut registriranoga korisnika koji je napušten u engleskome pravu stupanjem na snagu Zakona o žigu iz 1994. godine (*Trade Mark Act*).<sup>74</sup> Iz navedene odredbe proizlazi da Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu zapravo ima diskrecijsko pravo ocijeniti može li neki prijenos žiga bez poduzeća dovesti do zablude u javnosti, i to u budućnosti. Takvo zakonodavno rješenje nije uputno stoga i ne čudi činjenica da nije poznat slučaj da bi se Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu koristio svojom ovlašću iz čl. 17/4 Uredbe o žigu Zajednice.

Treće je ograničenje načela akcesornosti žiga Zajednice propisano u čl. 51/1/c, kroz institut opoziva. Žig koji je slijedom uporabe od svoga nositelja

*solidation*) trgovačkih društava te njihov učinak na prijenos žiga Zajednice prijenosom poduzeća. Međutim, ne daju argumente u prilog tezi da bi u tim slučajevima trebalo primjenjivati pravila o odnosu žiga Zajednice prema poduzeću u prijenosu različita od onih propisanih u čl. 17/2 Uredbe o žigu Zajednice.

72 Ovdje, iako se mijenja pravni status nositelja žiga Zajednice i imatelja poduzeća, zapravo ne dolazi do promjene njegova identiteta. Za potrebe shvaćanja o prijenosu poduzeća, to je i dalje ista osoba, samo u drugom pravnom obliku. Tako G. Eisenfür, D. Schennen, *op. cit.*, str. 274.

73 Isto *ibid*, str. 275, te A. von Mühlendahl, D. C. Ohlgart, V. von Bomhard, *op. cit.*, str. 72. Tako se prijenos svih dionica ili udjela u trgovačkom društvu s jedne osobe na drugu ili više njih ne smatra prijenosom poduzeća u smislu čl. 17/2 Uredbe o žigu Zajednice. Vidi J. Gyngell, A. Poulter, *op. cit.*, str. VIII.6.

74 Više R. Matanovac Vučković, Prijenos i licencija žiga u kontekstu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, *op. cit.*, str. 109-114.

ili osobe koju je on ovlastio na uporabu postao prikladan da u pogledu proizvoda i usluga za koje je registriran dovede do zablude u javnosti, osobito u pogledu vrste, kvalitete ili zemljopisnog podrijetla tih proizvoda i usluga, prikladan je za opoziv. Opozivom se mogu ispraviti negativne posljedice imovinskopravnih raspolaganja žigom Zajednice uslijed kojih je došlo do ozbiljnih odstupanja u pogledu kvalitete proizvoda i usluga za koje je žig registriran zbog čega je javnost dovedena u zabludu.

## **XI Načela za pristupanje novih država članica u sustav žiga Zajednice**

U nastavku će se prikazati i načela žiga Zajednice koja dolaze do izražaja u jednom posebnom trenutku – trenutku pristupanja novih država članica u Europsku uniju. Izvan tog konteksta ona uglavnom gube svoj značaj. Sadržaj ovih načela u cijelosti proizlazi iz općih načela sustava žiga Zajednice koja su prethodno opisana. Njima se omogućuje premošćivanje krizne situacije u kojoj se područje učinaka žiga Zajednice širi na novu državu u kojoj postoji neovisni nacionalni sustav intelektualnog vlasništva, a u okviru njega i neovisni nacionalni žigovni sustav, ili više takvih država.

Kao što je prethodno rečeno, može se tvrditi da se načelo jedinstvenosti smatra temeljnim načelom sustava žiga Zajednice. Kao takvo, ono osobito dolazi u kušnju u trenutku pristupanja nove države članice u Europsku uniju. Naime, državi koja želi pristupiti u Europsku uniju stavlja se u zadatak prihvaćanje pravne stečevine koja je na snazi u trenutku njezinog pristupanja. Slijedom toga, danom pristupanja Europskoj uniji, u novoj državi članici mora stupiti na snagu i Uredba o žigu sa svim pratećim propisima. Istim danom bi u novoj državi članici trebali početi proizvoditi učinke i svi to tada stečeni žigovi Zajednice. To bi trebao biti rezultat primjene načela jedinstvenosti prema kojem žig Zajednice proizvodi učinke na cijelom području Europske unije. Nije teško zaključiti da to sa sobom nosi brojne probleme koji, između ostalog, zahtijevaju i izmjene nacionalnih žigovnih propisa.

Kod pristupanja novih država u Europsku uniju uzrok problema koji nastaju u odnosu prema žigu Zajednice leži u činjenici da se u vrijeme priznavanja pojedinačnih žigova Zajednice nisu uzele u obzir okolnosti koje postoje u državi pristupnici, budući da ona u tome trenutku još uvijek nije država članica. Moguće je da neki žigovi Zajednice ne bi bili priznati da je država pristupnica bila članica u vrijeme kada je Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu provodio postupak registracije. Također je moguće da bi nakon pristupanja neki priznati žigovi Zajednice mogli biti proglašena ništavima jer su pristupanjem nove države nastali razlozi koji uzrokuju njihovu ništavost, a koji ne postoje u odnosu prema drugim državama

članicama. Postavlja se i pitanje kako postupati s prijavama za registraciju koje su podnesene prije dana pristupanja nove članice, ali ne i riješene do toga dana. S druge strane, moguće je da u državi pristupnici neki nacionalni žigovi ne bi bili registrirani da je ona bila država članica u vrijeme kada je nacionalni nadležni ured provodio postupak za registraciju tih nacionalnih prava.

Pitanje proširenja učinaka žiga Zajednice na nove države članice Europske unije postavilo se po prvi puta u svezi s pretposljednijim valom proširenja 1. svibnja 2004. godine,<sup>75</sup> budući da prigodom prijašnjih pristupanja sustav žiga Zajednice još nije bio na snazi. Tijekom pregovora između odnosnih država i Europske unije utvrđena su načela za rješavanje ovih problema koja su, temeljem Ugovora o pristupanju tih država u članstvo Europske unije, pretočena u članak 159.a Uredbe o žigu Zajednice.<sup>76</sup> Ista su načela bila temelj i za izmjene nacionalnih propisa s ciljem da se stvore uvjeti za nastavak postojanja nacionalnih sustava u novim državama članicama te paralelno s njima i sustava žiga Zajednice, na načelu suživota.<sup>77</sup> Načela za pristupanje nove države u sustav žiga Zajednice, sadržana u članku 159.a Uredbe o žigu jesu sljedeća:

- učinci svih postojećih registriranih žigova Zajednice kao i ranije podnesenih prijave za registraciju žigova Zajednice danom pristupanja automatski se proširuju i na sve nove države članice, bez potrebe za provođenjem bilo kakvih dodatnih postupaka;
- prijave za registraciju žiga Zajednice koje su na dan pristupanja u postupku ne ispituju se u odnosu na apsolutne razloge koji postoje samo u novim državama članicama;
- prijave za registraciju žiga Zajednice koje su na dan pristupanja u postupku ne mogu biti predmetom prigovora na temelju ranijih prava koja postoje samo u novim državama članicama osim ako su podnesene 6 mjeseci prije datuma pristupanja;

75 Države vala proširenja iz 2004. godine su: Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta Poljska, Slovačka i Slovenija. Zakoni kojima se uređuje materija prava žiga u tim državama dostupni su na stranici: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/natlaw/default.htm> (posljednji posjet 4.6.2011).

76 Vidi Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded – Annex II: List referred to in Article 20 of the Act of Accession – 4. Company law – C. Industrial property rights – I. Community trade mark; III. Community designs [2003] O.J. L 236, str. 342 i 344, dostupno na stranici: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l\\_236/l\\_23620030923en03380344.pdf](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_236/l_23620030923en03380344.pdf) (posljednji posjet 6.4.2011).

77 A. von Mühlendahl, *op.cit.*, str. 8, 9.

- postojeći žigovi Zajednice ne mogu biti poništeni na temelju apsolutnih ili relativnih razloga koji postoje u novim državama članicama; te
- na temelju ranijih prava koja postoje u novim državama članicama može se zahtijevati zabrana korištenja žiga Zajednice na području odnosne države članice.<sup>78</sup>

Prilikom posljednjeg vala proširenja 1. siječnja 2007. godine<sup>79</sup> također je dogovoreno poštivanje svih navedenih načela u nepromijenjenom sadržaju.<sup>80</sup> Slijedom izloženog za očekivati da će se na isti način postupiti i u idućim procesima pristupanja novih država u članstvo u Europskoj uniji.

## XII Zaključak

Načela žiga Zajednice temelj su pravnog uređenja sustava žiga Zajednice. Ona dolaze do izražaja u svakom trenutku pravnog života žiga Zajednice, od dana podnošenja prijave za njegovu registraciju Uredu za harmonizaciju unutarnjeg tržišta, do dana njegova prestanka. Iako je načelo jedinstvenih učinaka temeljno načelo djelovanja sustava žiga Zajednice, ništa manje bitna nisu ni preostala načela pravnog uređenja sustava žiga Zajednice: načelo autonomije ili neovisnosti, načelo koegzistencije ili pravnog suživota koje uključuje i načelo ekvivalencije ili jednakosti u odnosu prema nacionalnim žigovima, načelo propusnosti, načelo nediskriminacije ili dostupnosti, načelo međunarodne integracije žiga Zajednice te načelo upisa ili registracije. Pored navedenih, iako manje spominjano, valja istaknuti i načelo neakcesornosti koje do izražaja dolazi u imovinskopравnim raspolaganjima žiga Zajednice.

Vezano uz osiguravanje učinaka opisanih načela osobito je osjetljiv trenutak pristupanja nove države u članstvo u Europskoj uniji. Zbog toga se pristupilo propisivanju posebnih načela za pristupanje novih država u sustav žiga Zajednice. Ona služe tome da države pristupnice u svojim zakonodavstvima omoguće izravnu primjenu sustava žiga Zajednice od dana svojeg pristupanja u Europsku uniju. Stoga tijela Europske unije budno prate zakonodavne izmjene izvršene u državi pristupnici s tim ciljem. No, tom

78 Detaljno o zakonodavnom uređenju proširenja sustava žiga Zajednice na Republiku Hrvatsku u trenutku njena pristupanja u Europsku uniju vidi I. Kunda, R. Matanovac, *op. cit.*, str. 76–87. te Romana Matanovac Vučković, Zbirka propisa u području prava intelektualnog vlasništva, uvodna studija, Zagreb, 2008, str. 54–58.

79 Države vala proširenja iz 2007. godine su Bugarska i Rumunjska.

80 Vidi Protocol concerning the conditions and arrangements for admission of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union, Annex III. List referred to in Article 16 of the Protocol: adaptations to acts adopted by the institutions, I. Company Law, Industrial Property Rights, I. Community Trade Mark; III. Community Designs [2005] *O.J.*, L 157, str. 56 i 58.

pravnom zadatku valja pribrojati i jedan važan gospodarski. Naime, država koja pristupa u članstvo Europske unije treba svoje gospodarstvo pripremiti na množinu novih prava žiga koja će se u samo jednom danu pojaviti na njenu tržištu. Takva priprema prvenstveno je u njenu interesu.

**Romana MATANOVAC VUČKOVIĆ, PhD**  
**Senior Assistant Faculty of Law, University of Zagreb**

## **THE PRINCIPLES OF THE LEGAL REGULATION OF THE COMMUNITY TRADE MARK SYSTEM**

### **Summary**

*This paper deals with the principles of the legal regulation of the Community trade mark system, and the effects thereof, as well as their mutual impacts. The principle of the unitary effects stands out as the basic principle of the Community trade mark, whereas other principles of the Community trade mark are as follows: the principle of autonomy or independence, the principle of coexistence or legal coexistence, which includes the principle of equivalence or equality in relation to national trade marks, the principle of permeability, the principle of non-discrimination or accessibility, the principle of international integration of the Community trade mark, and the principle of entry in the register or registration. In addition to these principles that are usually said to form the Community trade mark system, the paper pays a special attention to the principle of non-accessoriness, as demonstrated in the property rights dispositions of the Community trade mark. The paper also deals with the principles as provided for the accession of new states to the Community trade mark system, and resulting from the content of the general principles of the legal regulation thereof.*

**Key words:** Community trade mark, principles of the Community trade mark.