

Dragan Zlatović,
Šibenik, Hrvatska

udk: 347.772(497.5)
Primljeno 15.02.2008.

PRIJENOS I LICENCIJA ŽIGA U SUVREMENOM HRVATSKOM ŽIGOVNOM PRAVU

U radu se analizira problematika licence i prenosa žiga i licence u savremenom hrvatskom pravu. Autor najpre govori o savremenim trendovima prenosa žiga i licence uopšte, a zatim i o odgovarajućim međunarodnopravnim aspektima, sa posebnim osvrtom na evropsko pravo, odnosno pojedine zemlje, kao što su Nemačka, Švajcarska, V. Britanija, Francuska, Italija, SAD. Obimna problematika razmatrana je i sa stanovišta hrvatskog zakonodavstva u ovoj oblasti.

Ključne reči: žig, licenca, evropsko pravo, Hrvatska

1. PRIJENOS ŽIGA

1.1. Suvremeni trendovi prijenosa žiga

Prijenos je najuobičajniji način raspolaganja žigom. Radi se redovitom, ali ne i nužnom uglavku kupoprodajnog ugovora, čime se u pravilu žig prodaje za izvjesnu svotu novca.

Kod toga, pitanje ovisnosti žiga u odnosu na robu koja je označena istim žigom odnosno na trgovačko društvo kome pripada, različito je rješavano tijekom razvitka ove grane prava te u pojedinim zakonodavstvima. Međutim od rješenja ovog pitanja ovise mogućnosti odnosno modaliteti raspolaganja pravom na žig.

U komparativnom pravu mogu se razlikovati dva pristupa: po jednom, koji se označava kao načelo neovisnosti žiga, prijenos žiga vrši

se slobodno odnosno neovisno od prijenosa poduzeća (*tzv. cession libre*), dok po drugom, koji se ogleda u vidu načela ovisnosti žiga, pravo na žig vezano je za poduzeće, te se stoga žig može prenositi samo uz prijenos poduzeća ili barem onog dijela poduzeća za koji je vezana roba obilježena tim žigom.¹

U manjem broju zemalja usvojeno je kombinirano rješenje, tako da se pod određenim zakonskim uvjetima žig može slobodno prenijeti ali je moguće i obaviti prijenos žiga uz prijenos poduzeća. Držimo da ovo kombinirano rješenje predstavlja samo jedan od modaliteta primjene načela neovisnosti žiga, jer isto proklamira slobodan prijenos žiga.

Danas je gotovo aklamativno prihvaćena koncepcija slobodnog prijenosa žiga.

1.1.1. O ranijim koncepcijama

Kako bismo razumjeli sadašnje koncepcije prijenosa žiga, moramo se u kratkim crtama osvrnuti i na ranije važeću, široko primjenjivanu koncepciju prijenosa žiga.

Prvi zakoni koji su uređivali materiju žigova s kraja XIX i početka XX stoljeća sadržavali su odredbe koje su zabranjivale slobodan prijenos žiga bez istovremenog prijenosa pripadajućeg poduzeća.²

Međutim već i tadašnja pravna misao te neki nacionalni zakoni³ priklanjali su se načelu neovisnosti žiga, u odnosu na vladajuće stanovište o akcesornosti žiga u odnosu na poduzeće koje je svoje izvorište nalazilo u Kohlerovoj teoriji pravne prirode žiga kao osobnog prava strogo vezanog za poduzeće čiji je samo izraz proizvođačke djelatnosti⁴.

1 Tako i Popović: *Zaštita robnih i uslužnih žigova*, Institut za uporedno pravo, Beograd, 1969., str.81. i dr.

2 Vidi *njemačko (1882.), austrijsko (1858.), švicarsko (1879. i 1890.), belgijsko (1879.), nizozemsko (1893.), švedsko (1884.) i englesko (1875., 1883. i 1905.) zakonodavstvo o žigu.*

3 *Primjerice francuska i talijanska pravna teorija iz XIX st., te kanadski (1879.), čileanski (1874.), argentinski (1876.) i rumunjski (1879.) zakoni o žigu.*

4 Kohler: *Das Recht des Markenschutzes*, Wuerzburg, 1884, str. 239. i sl. Često je citirana upravo naredna misao ovog poznatog pravnog pisca koja na najbolji način odražava teoriju načela neprenosivosti žiga: "Individualna priroda prava na žig ima za posljedicu da je žig u načelu neotuđiv. Kao distinktivni znak osobe koja je proizvela robu, kao osobina personaliteta koji pokriva robu, žig pripada tom personalitetu i može pripadati samo njemu. On je za njega vezan kao njegovo ime i kao tvrtka, to je njegova

Po ovoj teoriji žig je nesamostalno dobro koje isključivo pripada poduzeću koji je njegov tvorac, te bez poduzeća nema ni žiga, odnosno prestankom poduzeća prestaje i sam žig. Stoga se žig ne može samostalno prenositi na druge osobe osim kada se prenosi uz istodobni prijenos čitavog ili dijela poduzeća. Ova teorija bila je rezultanta tadašnjih shvaćanja primarnih interesa poduzetnika i individualnog žiga.⁵

U XX stoljeću međunarodni trgovinski poslovi karakterizirani su mnogobrojnim interakcijama i modalitetima suradnje na polju proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga. Eksportni poslovi obilježeni su ne samo vlastitim angažmanom proizvođača robe već i stvaranjem distributivnih i prodajnih lanaca kao i povjeravanjem proizvodnje svoje robe drugima ustupanjem prava industrijskog vlasništva za proizvodnju i promet roba. To je dovelo do redefiniranja pravne prirode i funkcija žiga, te do afirmacije prijenosa i licenciranja žiga u poslovnoj praksi neovisno o zakonodavnim rješenjima.

Do sredine prošlog stoljeća sve je više rastao broj zemalja koje su se odlučivale i legislativno inaugurirati i dozvoliti slobodan prijenos žiga⁶ kao posljedica ekonomskih potreba razvijenog zapadnog tržišta te pravnih shvaćanja žiga kao jednog apsolutnog imovinskog prava kojim titular može nesmetano raspolagati.

U onim pravnim sustavima koji su se i tada zauzimali za koncepciju vezanog prijenosa žiga⁷ javljali su se zahtjevi kao i praktična i sudska rješenja koja su prijenos žiga tretirala na elastičniji, liberalniji način od samih zakonskih rješenja, a sve kao posljedica gospodarskih kretanja, rasta međunarodne trgovine, okrupnjivanja gospodarskih subjekata, razdvajanja proizvodne od prometne funkcije i sl.

Tako je poslovna i sudska praksa tolerirala i tzv. "prazni prijenos

osobno obilježje kao što je monogram osobno obilježje umjetnika".

5 Detaljnije kod Krneta: Prenos prava na žig u svjetlu savremenih kretanja u uporednom pravu, Separat iz Godišnjaka Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, godina XXII, 1974., str. 165.

6 Za slobodan prijenos žiga odlučile su se do sredine šezdesetih godina XX st. tako Francuska, Velika Britanija, Švedska, Španjolska, Kanada, Japan, Čile, Italija i dr. cit. prema Popović: *op.cit.*, str. 81. Broj zemalja koje su usvajale ovo načelo rastao je i kroz 70-te godine XX st. kada se navedenom krugu zemalja priključuju i Austrija, Argentina, Brazil, Danska, Finska, Mađarska, Meksiko, Norveška, Portugal, Sovjetski Savez, Turska i dr. Cit. po Verona: *op.cit.*, str. 180.

7 Primjerice Njemačka, SAD, Jugoslavija i dr.

žiga”⁸, koji je bio svojevrsan modalitet dozvoljenog, zakonitog izbjegavanja odnosno zaobilaženja strogih zakonskih pretpostavki za prijenos žiga. Zakoni o žigu koji su počivali na načelu stroge vezanosti žiga za poduzeće (npr. raniji njemački propisi) nisu tada zabranjivali istovremenu uporabu istih ili sličnih znakova za istu robu od strane različitih korisnika. To je rađalo poslovne odnose po kojima su nositelj žiga i zainteresirana osoba sklapale ugovor uz naknadu za ustupanje žiga, korisnik bi odmah započeo koristiti predmetni žig, nositelj na to ne bi reagirao tužbom radi povrede nego bi dopuštao da mu se pravo ugasi, nakon čega bi novi korisnik registrirao žig na sebe.⁹

Konačno zakonodavnim revizijama krajem prošlog stoljeća načelo slobodnog prijenosa žiga biva implementirano u većini nacionalnih prava, pa i u onim najvećima, primjerice njemačkom, švicarskom, ruskom, zemljama Beneluxa i dr.¹⁰

1.1.2. Međunarodnopravni aspekt

U međunarodnim izvorima žigovnog prava¹¹ također nailazimo na odredbe koje reguliraju modalitete i uvjete promjena žiga. Jasno, ovisno o vremenu njihovog donošenja, u njima se različito tretira prijenos žiga, što valja imati na umu kod čitanja ovih akata, odnosno tumačiti ih moramo ne samo sa gramatičkog aspekta nego uključivši i povijesno-dijalektičke metode analize.

Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva iz 1883. godine sa kasnijim revizijama zaključno sa stockholmskom revizijom iz

8 njem. Leeruebertragung . Cit. po Krneta: *op.cit.*, str. 172.

9 Ovakva praksa poznata je na našim prostorima po propisima iz 1961. godine, gdje bi nositelj žiga koristeći institute odricanja odnosno prestanka prava uslijed neplaćanja pristojbi omogućavao zainteresiranom korisniku da zaobilazno stekne pravo na žig te da ga prenese na sebe bez prijenosa poduzeća bivšeg nositelja.

10 Zlatović, D., Licencija i prijenos žiga, Slobodno poduzetništvo, Zagreb, 2002., br. 7., str. 102.-107.

11 O međunarodnim izvorima žigovnog prava opširnije kod Čizmić: Izvori prava industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj, u knjizi istog autora “Ogledi iz prava industrijskog vlasništva – knjiga druga”, Pravni fakultet Mostar i KIZ “Tin Ujević” Split, Mostar, 1999., str. 151.

1967. godine¹², kao najstariji i najznačajniji instrument za zaštitu prava iz područja industrijskog vlasništva, još u načelu podržava koncepciju ovisnog prijenosa žiga. Naime, u vrijeme zadnje revizije Pariške konvencije, ova je koncepcija još bila bitno zastupljena u zakonodavstvima mnogih država, pa je s tim sukladna redakcija čl. 6 quarter Pariške konvencije, iako je zamjetno približavanje modernim tendencijama. To stoga što se navedena odredba primjenjuje kada je u skladu sa zakonodavstvom neke zemlje Unije. Naime prijenos žiga je punopravan samo ako se učini istodobno i prijenos poduzeća ili trgovačkog fonda (*fonds de commerce*) kojem žig pripada. U tom slučaju dovoljno je za valjanost prijenosa žiga da dio poduzeća ili trgovačkog fonda koji se nalazi u toj zemlji bude prenesen na novog korisnika s isključivim pravom da u njemu izrađuje ili prodaje proizvode na koje se stavlja žig.

Ova odredba ipak ne obvezuje zemlje Unije da smatraju valjanim prijenos žiga čija bi uporaba od strane novog korisnika bila u stvari takva da dovodi u zabludu javnost, posebno o podrijetlu, vrsti ili bitnim kvalitetama proizvoda na koje se žig stavlja.

Za slobodan prijenos žiga zalagale su se i međunarodne organizacije, kao primjerice Međunarodna organizacija za zaštitu industrijskog vlasništva (AIPPI) na kongresu u Parizu iz 1950. godine, Zakon o žigu za zemlje u razvoju¹³, Međunarodna trgovinska komora na kongresu u Quebecu iz 1949. godine te dr. Upravo Model zakon o žigu Međunarodne trgovinske komore iz 1959. godine predviđa mogućnost slobodnog prijenosa žiga uz obvezno upisivanje ugovora u registar u roku od 6 mjeseci od potpisa pod prijetnjom neučinkovitosti prijenosa prema trećima i plaćanja penala zbog kašnjenja kod upisa promjene.

Suvremeni koncept prijenosa žiga u međunarodnopravnim aktima koji uređuju žigovnopravnu problematiku nalazimo u Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS), koji je usvojen 15. travnja 1994. godine na završnom zasjedanju Komiteta za trgovinske pregovore Urugvajске runde multilateralnih trgovinskih pregovora o carinama i trgovini (GATT) sa stupanjem na snagu 1. siječnja

12 Tekst Pariške konvencije objavljen je u Ćizmić: Ogleđi iz prava industrijskog vlasništva, Tehnološki centar Rijeka i Tiskara "Maslina" Split, Split, 1998., str. 238.

13 GRUR, int. 1970., 11, str.94.

1995. godine. Danas ovaj akt predstavlja najznačajniji međunarodni ugovor nastao u okrilju Svjetske trgovinske organizacije (WTO), koji se odnosi na cjelovitu materiju intelektualnog vlasništva, što uključuje i žigovno pravo. Kako je Republika Hrvatska postala članicom WTO-a to je ovaj akt svojevrsni putokaz za domaće zakonodavstvo i poslovnu praksu .

Tako je čl.21. TRIPS-a predviđeno da članice mogu odrediti uvjete izdavanja licenci i prijenosa žiga. Nadalje ne dozvoljava se korištenje obvezne licence žigova, a samostalna je raspoložba i odluka nositelja registriranog žiga glede prijenosa svog žiga sa ili bez prenošenja poslovnih aktivnosti kojima žig pripada. Na ovaj način i TRIPS je otvorio mogućnost široke primjene načela slobodnog prijenosa žiga, iako redakcija odredbe po kojoj izbor modaliteta prijenosa pripada nositelju žiga bi više išla u prilog jedne kombinirane koncepcije koja ostavlja mogućnost primjene i slobodnog i vezanog prijenosa žiga¹⁴.

Konačno, pitanje prijenosa žiga predmet je obrade i u Ugovoru o pravu žiga (Trademark Law Treaty – TLT), međunarodnom ugovoru zaključenom u Ženevi dana 27. listopada 1994.godine, sa ciljem da se nacionalni i regionalni sistemi registriranja žigova harmoniziraju i omogući lakše korištenje pojednostavljivanjem postupaka ostvarivanja zaštite, ujednačavanjem roka trajanja i produženjem zaštite žigova. Kako se pravo na žig može prenositi još u postupku registracije po izvršenoj prijavi žiga , ovdje se upravo pažnja posvećuje pretpostavkama promjene nositelja prava registracije.

Čl.11. TLT-a određuje da u slučaju kada promjena nositelja tog prava proizlazi iz ugovora , svaka strana ugovornica može tražiti da se u zahtjevu naznači ta činjenica i da se na zahtjev jedne od strana priloži ili preslika ugovora, ili izvod iz ugovora koji pokazuje promjenu nositelja prava, ili neovjerena potvrda o prijenosu ili neovjeren dokument o prijenosu potpisan od ugovornih stranaka. Posebice je navedeno da stranke ne mogu zahtijevati da se osim propisanih uvjeta dostavi naznačenje da je prenositelj prenio, u cjelini ili djelomično na novog nositelja svoje poslovanje ili odgovarajući poslovni ugled tvrtke, kao ni dokaze u tom smislu. Time je TLT proklamirao slobodni prijenos žiga nezavisno od prijenosa poduzeća.

14 Vidi u Besarović – Žarković: Intelektualna svojina – međunarodni ugovori, Dosijske, Beograd, 1999., str. 37.

Iako se neposredno ne odnosi na naše pravo, radi boljeg razumijevanja poredbenopavnih rješenja ukazat ćemo i na referentne odredbe Sjevernoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini (The North American Free Trade Agreement – dalje: NAFTA)¹⁵ koji je stupio na snagu 1. siječnja 1994. godine, a koji razrješava brojne barijere vezane za trgovinu i investicije između Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. U 17. glavi ovog sporazuma koja se u cijelosti odnosi na materiju intelektualnog vlasništva, za naše razmatranje bitan je članak 11. po kojem zemlje ugovornice mogu utvrditi uvjete za licenciju i prijenos žigova, i to na način da će vlasnik registriranog žiga imati pravo prenijeti svoj žig sa ili bez prijenosa poslovanja (business) kojem žig pripada. Tako su se i zemlje članice NAFTA-e odlučile proklamirati načelo dozvoljenosti slobodnog i neovisnog prijenosa žiga kroz normiranje kombinirane koncepcije.

1.1.3. Prijenos žiga po europskom pravu

Europska zajednica već duže vremena na području prava intelektualnog vlasništva provodi osmišljene i kontinuirane aktivnosti glede harmonizacije nacionalnih zakonodavstava zemalja članica o žigu te na uspostavi nadnacionalnog žigovnog prava kroz stvaranje žiga Zajednice (Community Trade Mark – CTM).¹⁶

Ovo je dosad rezultiralo znatnim dosezima u tom smislu tako da su doneseni posebni žigovni propisi i to :

- 1) Council Regulation (EC) No 40/94 of December 1993 on the Community trade mark (dalje : Uredba)
- 2) Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark
- 3) Commission Regulation (EC) No 2869/95 of 13 December 1995 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal

15 Sporazum je dostupan na engleskom jeziku u izvorniku na web stranici <http://www-tech.mit.edu/Bulletins/Nafta>, posjećenoj dana 22.1.2002..

16 Krneta: Evropsko pravo intelektualnog vlasništva, Pravni centar Fond Otvoreno društvo BiH i Zavod za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente BiH, Sarajevo, 1996, str.35.,

Market (Trade Marks and Designs)

- 4) Commission Regulation (EC) No 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs).¹⁷

Sukladno načelu koegzistencije, ostaju ravnopravna ali teritorijalno limitirana nacionalna zakonodavstva o žigu svake države članice, uz supranacionalno europsko pravo žiga, što nije najbolje ali je jedino moguće rješenje glede slobodnog prometa.

Uredba 40/94 sadrži materijalna pravila kojima se neposredno reguliraju određena pitanja u svezi s raspolaganjem žigom, dok se za druga pitanja odgovori moraju pronaći u mjerodavnom nacionalnom pravu država članica Europske unije.¹⁸ Lex causae odnosi se na žig Zajednice u cjelini, s obzirom na njegovu jedinstvenost na cjelovitom teritoriju Unije.

Načelo slobodnog prijenosa izražava težnju i stav Uredbe da slijedi suvremen internacionalni trend u poimanju pravne zaštite žiga.¹⁹ Žig Zajednice se prenosi neovisno o poduzeću ili njegovom dijelu (čl.17. Uredbe)²⁰, može se odnositi na sve ili na određene proizvode ili usluge za koje je zaštićen, obavlja se temeljem ugovora, nasljedstva ili druge unverzalne sukcesije, a prema načelu upisa stječe se isključivo upisom (čl. 6. Uredbe) u registar žigova Zajednice koji vodi ovlaštenu Zavod (čl.116. Uredbe).

17 Vidi na web stranici <http://oami.eu.int/en/aspects/reg.htm> , posjećenoj dana 28.1.2001.

18 Kunda, I., Matanovac, R., Žig Zajednice i dizajn Zajednice – osnovna obilježja i mjesto u novelama hrvatskih zakona iz 2007.godine, u Matanovac, R., (op.red.) i dr., Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, DZIV & NN, Zagreb, 2007., str. 63.

19 Krneta: Europsko pravo žiga , Hrvatski patentni glasnik 1, 1994, 2-3 , str. 238.

20 Prijenos poduzeća u cjelini uključuje i prijenos žiga Zajednice, izuzev ukoliko se dokaže postojanje izričitog ili prešutnog sporazuma stranaka koji je sukladan s pravom mjerodavnm za prijenos poduzeća. Ako je predviđeno mjerodavnim pravom drukčije, ugovor o prijenosu mora biti sačinjen u pismenoj formi i potpisan od ugovornih stranaka, pod prijetnjom ništavosti. Vidi čl.17.st.1.-3. i čl.24. Uredbe 40/94.

Naime čl.17. Uredbe određeno je da se prijenos žiga Zajednice može vršiti zajedno sa pripadajućim poslovanjem ili odvojeno od njega. U slučaju dvojbe, ima se smatrati da prijenos cijelog poslovanja (undertaking) uključuje i prijenos žiga Zajednice, izuzev kada primjenjujuće nacionalno pravo predviđa drugačije. Prijenos žiga vrši se u pisanoj formi. Zavod može odbiti upis prijenosa koji moguće dovodi do zabune u javnosti, a posebice glede izvora, kvalitete ili geografskog podrijetla proizvoda ili usluga.²¹ Registracija će se na temelju čl.17.st.4. Uredbe odobriti ako stjecatelj pristane limitirati registraciju na one proizvode ili sluge za koje ne postoji opasnost zabune odnosno zamjene.

Upis promjene vrši se na zahtjev jedne strane ugovornice prijenosa. Postupak registracije prijenosa uređen je odredbama čl.31. i 32. Uredbe 2868/95. U slučaju da izostane registracija i objava prijenosa žiga Zajednice, prema čl. 17.st.6., čl.23.st.1. i 2., te čl.17.st.8. Uredbe 40/94 posljedice su sljedeće:

- stjecatelj ne može prema trećim osobama postavljati zahtjeve koji bi proizlazili iz renesenog isključivog prava, niti uživa status aktivno legitimirane osobe za pokretanje postupaka zaštite prava, uključivo postupke radi povreda prava;
- ne proizvode se učinci erga omnes, izuzev u onom slučaju ako treća osoba koja je stekla pravo na taj žig nakon prijenosa i prije registracije znala za taj prijenos;
- nadležni Ured ne šalje obavijesti stjecatelju u pogledu naknadnih zahtjeva ili u pogledu potrebe obnavljanja registracije, jer je nadležan takve obavijesti slati samo onoj osobi koja je upisana u registar.

Novi nositelj ne može uživati prava prije upisa u registar, ali radi izbjegavanja vremenskog ograničenja novi nositelj može načiniti izjavu Zavodu nakon podnošenja zahtjeva za upis prijenosa. Naknada za zahtjev upisa prijenosa određena je u iznosu od 200 ECU za svaki žig Zajednice, ali ne više od 1.000 ECU ukupno. Ista naknada vrijedi i za slučaj prijenosa prava prijave registracije žiga.

21 Pagenberg / Munzinger: Manual on the European Community Trade Mark, Carl Heymanns Verlag KG, Koeln-Berlin-Bonn-Muenchen, 1996, str.17.

1.1.1. Poredbenopravni prikaz

Novi nacionalni zakoni o žigu potvrđuju da je slobodan prijenos žiga suvremeno, te jedino moguće rješenje prilagođeno gospodarskim kretanjima, sposobno zadovoljiti aktualne uvjete i praktične poslovne potrebe.

U nastavku dat ćemo kratki prikaz pozitivnih rješenja o ovom problemu u nekim većim nacionalnim pravima²², kako bi ista skica poslužila za uvod i komparaciju sa rješenjima iz hrvatskog žigovnog prava i zaključak o njegovoj harmonizaciji sa međunarodnim propisima i modernim oblicima pravne zaštite intelektualnog vlasništva.

Njemačko pravo. Njemačko žigovno pravo dugo se odupiralo zakonskom prihvaćanju načela neovisnosti žiga. Što više u ranije važećem zakonu princip akcesornosti nije bio izražen samo u nemogućnosti slobodnog prijenosa žiga već i u zahtjevu da prigodom registracije žiga mora egzistirati i poduzeće čiji će proizvodi biti obilježeni tim žigom.

Ipak kraj ovako restriktivnog zakonskog određenja, i sam je zakonodavac dopustio postojanje i stjecanje kolektivnog žiga kojeg obilježava to da mu je nositelj savez koji nema poduzeće, već ga koriste njegovi članovi. Nadalje njemačka praksa ublažila je ranije zakonske limite tako što je omogućavala registraciju žiga za poduzeće koje još formalno ne postoji ali postoji ozbiljna nakana da se isto osnuje u primjerenom roku. I kod pojma poduzeća praksa je zauzimala blaža stajališta po kojima je za valjan prijenos žiga dovoljan bio prijenos onih dijelova poduzeća koji omogućavaju nastavak proizvodnje i poslovanja, dakle nije se tražio prijenos poduzeća u cijelosti.

Stoga je razumljivo što je novi Zakon o žigu od 25. listopada 1994. godine²³ usvojio moderne koncepcije slobodnog prijenosa žiga²⁴ normiranu u paragrafima 27. – 30.

22 O ranijim zakonskim rješenjima u razmatranim nacionalnim pravima vidi kod Krneta: *op.cit.*

23 Zakon je dostupan i objavljen u "Industrial Property and Copyright", 12/1995.

24 Sambuc: The New German Trademark Law, Trademark World, June 1994., str. 15.

Kao što je već kazano, zaštićeni žig je dio nositeljeve imovine, slobodno je prenosiv, te može biti predmet kupnje i prodaje. Imovinska prava na žig su nasljedna, nakon smrti nositelja nasljednik nasljeđuje pravo na žig.²⁵

U pravilu prijenos žiga je valjani sastojak ugovora o prodaji, te se ne traži posebna forma. Radi razloga izricanja sudskih odluka i radi olakšavanja dokazivanja, pisani ugovor je preporučljiv. Upis prijenosa žiga u registrar nije relevantan za zakonit prijenos između ugovornih stranaka, on je jedino nužan radi dokaza vlasništva. Prijenos se ipak objavljuje u žigovnom glasniku.

Prijenos žiga fiducijarno je učinkovit prema trećima, što znači da je nužan njegov upis u registar kako bi se njegov učinak ostvario u odnosu na osobe izvan kruga ugovornica prijenosa. Dovoljno je da zahtjev Patentnom uredu u tom smislu podnese jedna od strana u prijenosu. U slučaju zakonitog prijenosa, legalni sljednik stječe vlasnička prava u onoj mjeri u kojoj ih je imao prijašnji nositelj. Stjecatelj ima prioritete iz prijave žiga ili upisanog žiga ili ranije korištenog ili čuvenog žiga upravo kao i što ih je imao raniji nositelj.

Žig se redovito prenosi za sve robe i usluge za koje je registriran. Djelomičan prijenos je moguć za dio roba ili usluga za koje je vezan.²⁶ U kupoprodajnim ugovorima prodavatelj je obvezan prenijeti sve pisane dokumente stjecatelju, posebice licencne ugovore, certificate o registraciji, te dokaze o korištenju. Ako se ne radi o registriranom žigu, nego znanom ili čuvenom žigu, tada su nužni i dokazi o marketinškoj vrijednosti toga žiga.

Kada se žig odnosi na poduzeće ili dio poduzeća, prijenos tog poduzeća ili njegovog dijela na koji se žig odnosi, uključit će u slučaju dvojbe prava s osnova registracije, uporabe ili notornosti žiga.²⁷

25 Grauel: The significance of Trademarks for the German Industry, International Symposium on "Trademark Protection", Zagreb, June 7 to 9, 1999., str.23.

26 Giefers: Markenschutz - Waren- und Dienstleistungsmarken in der Unternehmenspraxis, Haufe V., 4. Auf., Freiburg i. Br. 1995., str.164.

27 Berlitz: Das neue Markenrecht, Verlag C.H. Beck, Muenchen, 1999., str.159.

Švicarsko pravo. I švicarska praksa za ranijih propisa odgovarajućim je intervencijama ograničavala načelo stroge vezanosti žiga za poduzeće. Naime, stalo se na stanovište da je valjan prijenos žiga i bez istodobnog prijenosa poduzeća ukoliko su nositelj žiga i stjecatelj povezani ekonomskim svezama, što je bilo sukladno zaštiti potrošača od zablude.

Prema novom švicarskom Saveznom zakonu o zaštiti žigova i oznakama podrijetla od 28. kolovoza 1992.godine²⁸ nositelj može prenijeti svoj žig u cijelosti ili djelomično za robe ili usluge za koje je registriran (čl.17.). Prijenos će biti valjan ako je izvršen u pisanoj formi. Isti proizvodi učinke prema trećima koji su u dobroj vjeri jedino ako je upisan u odgovarajući registar. Postupanje može biti poduzimano sukladno odredbama Saveznog zakona prema prethodnom nositelju do trenutka kada je prijenos upisan u registar. Ako drugačije nije ugovoreno, prijenos poduzeća također implicira prijenos njegovih žigova.

Talijansko pravo. Žigovno pravo u Italiji regulirano je zakonom iz 1942. koji je kasnije nadopunjavao i mijenjao, zaključno sa novelom iz 1996.²⁹ U starijem talijanskom pravu licenca žiga nije bila predviđena, međutim u praksi i literaturi³⁰ dominiralo je mišljenje da treba tolerirati licencu žiga, bez obzira što je pravno bilo dopušteno vršiti prijenos žiga isključivo zajedno sa poduzećem ili dijelom istoga. Važeće pravo³¹ dopušta prijenos žiga nezavisno od poduzeća, i to za sve ili neke od roba ili usluga za koje je registriran. Prijenos žiga proizvodi valjane učinke aktom između živih osoba ili mortis causa. Jasno potrebo je da se sklopi odgovarajući ugovor kako bi prijenos bio efektan.³²

28 Zakon je publiciran u "Industrial Property", no.6/96.

29 U engleskom tekstu - Trademark Law, Royal Decree No. 929 of June 21, 1942, as last amended by Legislative Decree No. 447 of October 8, 1999. Vidi <http://www.sib.it/engsib>.

30 O problemu transferiranja žiga u sklopu načela zabranjenog prijenosa u Franceschelli: Saggio su la cessione dei marchi, in Riv.dir.comm., 1948,I, 1.

31 Vidi čl. 2573 c.c. (Codice civile) i 15. Zakona o žigu.

32 Detaljnije Vanzetti / Di Cataldo: Manuale di diritto industriale, seconda edizione, Giuffrè Editore, Milano, 1996, 218, te Sena: Il Nuovo Diritto dei Marchi, seconda edizione, Giuffrè Editore, Milano, 1998, 155-161.

Britansko pravo. Žigovi mogu biti prenošeni ugovorom u pisanoj formi potpisanom od strane prenositelja (čl. 24. Trade Mark Act 1994), s tim da prijenos mora biti registriran u roku od šest mjeseci kako bi proizvodio pravne učinke.³³ Za razliku od TMA 1938 novi zakon više ne predviđa posebnu supervizijsku zaštitu prijenosa registriranog UK žiga bez goodwill-a. Naime, žig može biti prenesen bez prijenosa poduzeća ili goodwill-a³⁴ (što govori o opredjeljenosti za načelo slobodnog prijenosa žiga – op.aut.) za robe ili usluge za koje je žig zaštićen, u cijelosti ili u dijelu, ili za korištenje žiga u određene svrhe ili za određeno područje. Na ovaj način predviđena je liberalnija zaštita nego ona predviđena za žig Europske zajednice, koja podrazumijeva prijenos žiga u njegovoj sveukupnosti odnosno za čitavo područje Zajednice. Ipak u pravnoj literaturi nailazimo na stavove da to može biti nerazumno činiti dok žig indicira izvor ili kvalitetu robe ili usluga s kojima je povezan.³⁵ Takva gledišta karakterizira stav da bilo koji prijenos žiga bez prijenosa poduzeća (business) koje ga je ustanovilo i uživa reputaciju za određene robe ili usluge, može biti prijevaran. Također, komercijalna vrijednost žiga je uvijek vezana za te robe ili usluge te oboje – reputacija žiga i poduzeće kojem pripada, pomažu jedno drugom u tržišnom usponu. Međutim ipak prevladavaju gledišta koja prate suvremene svjetske koncepcije te i britansko pozitivno pravo, po kojima je registrirani žig zapravo vlasničko pravo, pa i žig može biti oporučno ostavljen ili prenesen pravnim poslom upravo kao bilo koje osobno vlasništvo, ali pod pretpostavkom da se prenosi pisanim aktom potpisanim od strane vlasnika ili njegovog ovlaštenog zastupnika (čl. 24.3. TMA 1994).³⁶ Izuzev Škotske, ovaj uvjet može biti zadovoljen, u slučaju kada je prenositelj ili njegov zastupnik korporacijsko tijelo, stavljanjem

33 Velika Britanija je još 1938. godine predvidjela slobodan prijenos žiga, uz preciznu regulative radi zaštite javnosti od prevare. Detaljnije kod Cornish: Intellectual Property, Sweet & Maxwell, third edition, London, 1996, 579.

34 Pod *goodwill* – om se podrazumijeva dobar glas, čuvenost, reputacija koju je poduzeće steklo na tržištu, a koje se može vrednovati, odnosno položaj na tržištu koji može dovesti do očekivanog prometa i dobiti u predvidivoj budućnosti. To je prednost koja se temelji na ugledu i poslovnim vezama kao i vjerovatnoći da će postojeći klijenti nastaviti održavati poslovne odnose s poduzećem. Cit. po Gorenc i dr.: Rječnik trgovačkog prava, Masmedia, Zagreb, 1997, str.111.

35 Driscoll: Exploiting Intellectual Property Rights, na www.sovereignchambers.co.uk/newpage6.htm, posjećenoj dana 28.1.2001.

36 Marett: Intellectual Property law, Sweet & Maxwell, London, 1996, 169; Hart / Fazzani: Intellectual Property law, Palgrave Law Masters, second edition, Hampshire, 2000, 97.

njihovog pečata. Ako je žig registriran za nekoliko različitih razreda roba ili usluga, prava se mogu odvojeno prenijeti, tako da svaki novi korisnik preuzima pravo uporabe žiga za razred ili čak grupu roba ili usluga unutar tog razreda. Ipak, prijenos koji dvjema posebnim osobama daje ekskluzivno pravo da isti ili sličan žig, u isto vrijeme, rabi za iste ili slične robe ili usluge, je ništav ako dovodi do konfuzije ili zavaravanja potrošača. Isto tako pravo uporabe istog žiga na različitim dijelovima države može biti dopuštena primjerenom formom ugovora o prijenosu.

Francusko pravo. Za razliku od prevladavajućih koncepcijskih gledišta stroge ovisnosti žiga za poduzeće, francusko pravo se već u XIX stoljeću priklonilo stajalištu po kojem je prijenos žiga nevezan za istodobni prijenos poduzeća.³⁷ Takav liberalni pristup ovom problemu zadržao se do danas. Prema francuskom Zakonu o robnim i uslužnim markama iz 1991. godine³⁸, konkretno čl.23., prava iz žiga mogu biti prenesena u cijelosti ili parcijalno, neovisno od poduzeća koje iskorištava ta prava ili ih je koristio. Prijenos, čak kad je i djelomičan, ne smije sadržavati nikakva teritorijalna ograničenja. Prijenos žiga će biti sastavljen u pisanoj formi, pod prijetnjom poništenja. Bilo koji prijenos zaštićenog žiga može se odnositi na treće samo ukoliko je zaprimljen u nacionalnom registru žigova. Kolektivni certifikacijski žigovi, sukladno čl. 31.4. Zakona, ne mogu biti predmetom prijenosa.

Američko pravo. U pravu SAD prijenos žiga je ovisan o istodobnom prijenosu goodwill-a, za razliku od licence žiga koja uživa zakonsku zaštitu nakon ranijeg priznavanja u poslovnoj praksi.³⁹ Prema sec. 10. Lanham Act-a (15 U.S.C.. par. 1060) registrirani žig ili žig za koji je podnesena prijava za registraciju, može se prenijeti sa goodwill-om poduzeća u kojem se žig koristi, ili sa dijelom goodwill-a poduzeća povezanim sa uporabom i simboliziranim tim žigom. Prijenos se mora izvršiti pisanim aktom koji se mora podnijeti na registraciju unutar roka

37 Kohler: *Das Rechts des Markenschutzes*, Wuerzburg, 1884, 239.

38 Vidi Law on Trademarks and Service Marks, No. 91-7 of January 4, 1991., francuski tekst u "Journal officiel de la republique francaise", January 6, 1991, pp 316, a engleska inačica u "Industrial Property", Laws and Treaties, May 1991. text 3-002, p.001-007.

39 The Lanham Act, of July 5, 1946, as amended, Matthew Bender / Co., Inc., Rel. 37-4/97, pub.726.

od tri mjeseca od sklapanja.⁴⁰ I kraj ovako stroge zakonske vezanosti prijenosa žiga za poduzeće, poslovna i sudska praksa trude se tumačiti pojam goodwill-a na način da liberaliziraju mogućnost prijenosa žiga. Naime, iznimno rijetko prijenos goodwill-a znači i prijenos poduzeća u cjelini. Goodwill ne obuhvaća uvijek materijalne elemente poduzeća, osim onih koji omogućavaju nastavak produkcije robe iste kvalitete.⁴¹ Zato je prihvaćena poslovna praksa o dopuštenosti prijenosa žiga, kada se prenosi istodobno i goodwill sastavljen od poslovne tajne, bitnih podataka, liste komintenata, postrojenja i sl.⁴², čime se omogućava prijenos žiga bez prijenosa poduzeća u njegovoj pravnoj i materijalnoj cjelini.

U SAD donesen je 1998.godine Treaty Implementation Act (TLTIA)⁴³, kojim su u američko žigovno pravo ugrađene odredbe ranije spominjanog Trademark Law Treaty-a. Ovim zakonom izvršene su određene izmjene u The Lanham Act-u. Kada je u pitanju problematika prijenosa žiga, TLTIA je korigirao propuste u ranijem zakonodavstvu na način da je dopušten prijenos prijave registracije žiga slijedeći amandaman u svezi tvrdnje o korištenju prema par.1(c) LA. Daljnja izmjena se sastoji u dopuštenju ovlaštenoj osobi USPTO-a da propiše koje informacije se moraju priložiti uz zahtjev za registraciju prijenosa, primjerice traženje kompletne preslike ugovora o prijenosu itd.

Ostala nacionalna zakonodavstva. Nužno se je još nakratko osvrnuti na neka druga nacionalna zakonodavstva, posebice ona s kojima je komparabilano hrvatsko žigovno pravo, i to pogotovo u slučaju europskih zemalja koje su također zainteresirane za članstvo u europskim integracijama radi čega nužno moraju svoje propise i na području prava intelektualnog vlasništva uskladiti sa europskim pravom i suvremenim pravnim rješenjima uključujući ona iz TRIPS-a.

Prvo ćemo izvršiti uvid u zakonodavstva nekih od zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, jer se radi o državama koje su dugo imale istu

40 Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), second edition, Revision 1.1, Chapter 500, Change of Ownership, USPTO.

41 Field, Jr.: Trademark & Business Goodwill, Franklin Peierce Law Centre, na www.fplc.edu/tfield/Trademk.htm, posjećenoj dana 19.1.2002.

42 Krneta: op.cit., str.172.

43 Pub.L.No. 105-330, 112 Stat. 3064 (15 U.S.C. 1051), October 30, 1998.

pravnu tradiciju, propise i praksu, i to sukladno pravnom sljedništvu sve do nedavno i na ovom pravnom području.

Prema srpskom Zakonu o žigovima⁴⁴ žig, odnosno pravo iz prijave može biti predmet ugovora o prijenosu prava, licenci, zalogi, franšizi i sl. Ugovor o prijenosu žiga sastavlja se sukladno čl. 44. i 45. Zakona u pismenoj formi te se upisuje u odgovarajući registar na zahtjev jedne od ugovornih strana. Takav ugovor koji nije upisan u žigovni registar ne proizvodi pravne učinke vis-à-vis trećih osoba. Pri tome nositelj žiga odnosno podnositelj prijave može ugovorom prenijeti žig, odnosno pravo iz prijave, i to za sve ili samo za neku robu, odnosno uslugu. Ugovor mora sadržavati bitne elemente i to barem naznačenje ugovornih strana, broj žiga ili broj prijave i visinu naknade ako je ugovorena (tzv. skraćena forma ugovora) . Kolektivni i jamstveni žig te pravo na njihovo korištenje ne mogu biti predmet ugovora o prijenosu prava. Termin koji raniji jugoslavenski Zakon o žigovima rabio “djelimičan prijenos prava“ nije u materiji žigovnog prava adekvatan , budući je kod žigova moguć “djelomičan prijenos prava“ samo u odnosu na popis robe odnosno usluga za koje je žig registriran, ali ne i u odnosu na sam žig koji se ne može dijeliti tako da se ustupa samo jedan njegov dio.⁴⁵ Novi Zakon ne poznaje više djelomičan prijenos prava.

Novi makedonski Zakon o industrijskom vlasništvu u čl. 107. predviđa da nositelj žiga može prenijeti svoja prava na drugu osobu, u cijelosti ili parcijalno. Isto se primjenjuje i na podnositelja prijave žiga. Pravo kolektivnog žiga nije prenosivo. Propisana je obvezna pisana forma ugovora o prijenosu (čl.108.). Prema stipulaciji čl.108.st.2. Zakona dalo bi se zaključiti da je propisana obvezna registracija prijenosa žiga u registru žigova, ali i da zahtjev podnose obje ugovorne strane a ne barem jedna od njih kako je uobičajeno u drugim zakonima. Propisane su i sankcije za nepridržavanje zakonskih pretpostavki te ukoliko ugovor ne zadovoljava minimum uvjeta glede forme i upisa u registar, isti ne proizvodi legalni učinak. Slobodan prijenos žiga prihvatilo je i novo slovensko žigovno

44 Zakon je objavljen u “Službenom listu SCG “ br. 61/04., koji je stupio na snagu 1.siječnja 2005.

45 Besarović / Žarković: Intelektualna svojina – industrijska svojina i autorsko pravo , Dosije, Beograd, 1998., str. 70.; Pavlović: The New Trademark Law in FR Yugoslavia, IP World, str.10.

pravo⁴⁶ koje predviđa da vlasnik žiga može žig prenijeti ugovorom u cijelosti ili djelomično, te da se to pravilo *mutatis mutandis* primjenjuje i na podnositelja prijave žiga. I u slovenskom pravu vrijedi pravilo zabrane prijenosa kolektivnog žiga.

Načelo neovisnosti prijenosa žiga prihvaćeno je i u Slovačkoj.⁴⁷ Nositelj žiga tamo može sukladno zakonu iz 1997.godine prenijeti svoje pravo na žig pisanim ugovorom na drugu fizičku osobu ili na pravnu osobu za sve ili za dio roba ili usluga za koje je isti žig registriran. Mađarska je već Zakonom o žigu iz 1969.godine napustila načelo vezanog prijenosa žiga uz poduzeće. Članak 12. tog Zakona dopuštao je i slobodan prienos žiga, pod uvjetom da se radi o sposobnom stjecatelju te da se prijenosom žiga ne dovodi javnost u zabludu. U protivnom ugovor se smatra ništavim. Uniformirani Zakon o žigu zemalja Beneluxa⁴⁸ koji je stupio na snagu 1. srpnja 1969.godine, u članku 11. regulira provedbu načela slobodnog prijenosa žiga za države Belgiju, Nizozemsku te Luksemburg. Nezavisno od transfera poduzeća ili njegovog dijela, isključivo pravo na žig može se prenositi za sve ili za dio roba ili usluga u odnosu na koje je prijavljen. Određen je i minimum uvjeta za valjanost prijenosa – naime traži se pismena forma ugovora o prijenosu te prienos za cijelo područje Beneluxa, a nužan je i upis u odgovarajući registar kojeg stranke moraju tražiti podnošenjem ugovora ili odgovarajuće izjave.

I japansko pravo se rano priklonilo koncepciji slobodnog prijenosa žiga.⁴⁹ Sukladno odredbi čl. 24. važećeg Zakona o žigu iz 1996.godine⁵⁰ više nije potrebno objaviti izjavu o prijenosu u dnevnim novinama propisanim od Ministarstva međunarodne trgovine i industrije, kako je to predviđao zakon iz 1959.godine. Kolektivni žigovi izuzeti su od neovisnog prijenosa. Japansko pravo predviđalo je ovisan prienos prijave žiga kod podnositelja prijave koji ima neprofitno poduzeće u javnom interesu. U novom ruskom žigovnom pravu predviđeno je da se žig može prenositi tako da prienos ne dovodi u zabunu potrošače u odnosu na robe ili njihove proizvođače.

46 Vidi čl. 75. Zakona o industrijski lastnini (Ur.l. RS, št. 45/01) koji je stupio na snagu 7.12.2001. Za ranije slovensko pravo vidi Puharič/Krisper-Kramberger/Ude/Zabel: Zakon o industrijski lastnini s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1994, 204.

47 Cit. po <http://www.indprop.gov.sk/english/znamky/cojeto.htm>.

48 Zakon je sa kasnijim izmjenama objavljen u "Industrial Property", no.6/1987.

49 Popović: *op.cit.*, str.81.

50 Zakon je donesen 12.6.1996. a izmjenjen je 14. 5. 1999.godine.

Kao i kod licence, prijenos mora biti zabilježen u odgovarajućem registru kako bi proizveo pravne učinke.⁵¹ Novi australski Zakon o žigu iz 1995. godine⁵² također dopušta djelomični ili potpuni prijenos žiga sa ili bez prijenosa goodwill-a poduzeća. Prema sec. 106. part 10. Zakona dozvoljen je i prijenos prijave žiga, kao i prijenos za određeno teritorijalno područje. Kod prijenosa prijave, podnositelj prijave ili osoba na koju se pravo prenosi, mora prijaviti prijenos registru radi zabilježbe, dok kod prijenosa registriranog žiga to moraju učiniti vlasnik žiga ili osoba kojoj je žig prenesen.

U Kanadi je ova materija regulirana odredbama Zakona o žigu iz 1985. i posebnim pravilima iz 1996. godine⁵³, i to tako da je dozvoljen prijenos registriranog žiga i neregistriranog znaka, sa ili bez prijenosa goodwill-a poduzeća u odnosu na sve ili dio pripadajućih roba ili usluga. Obvezna je zabilježba prijenosa žiga u registru na zahtjev stranke kojoj je pravo prenijeto uz dostavu evidencije i dokaza o prijenosu te plaćanje naknade. Predviđena je mogućnost prijenosa prijavljenog žiga sukladno pravilima kao i odvojene registracije žiga na ime više osoba.

1.2. Prijenos žiga u Hrvatskoj

1.2.1. Prijenos žiga po ranijim propisima

Mogućnost prijenosa žiga u našem pravu bila je tijekom vremena različito tretirana.

U našem starijem pravu, prema Zakonskom članku II iz 1890. zajedničkog hrvatsko – ugarskoga državnog sabora o šticećenju zaštitnih biljega (Zb.g. 1980., br.25., str.243.) izmjenjenim Zak.čl. XLI iz 1895. (Zb.g. 1905., br.84., str. 569.), nije bio zauzet određen stav po pitanju prijenosa žiga.⁵⁴

51 Keri / Istomina : Trademarks in Russia, Trademark World , June 1994., p.25.

52 Nicolson: The Australian Trade Marks Act 1995, Trademark World, May 1995., p.23.

53 Ludlow: Survey of Intellectual Property: Part II : Trade-marks , Suitability of Applications and Validity of Registrations (1987 – 1995) 27 Ottawa Law Review 339.

54 Vrbanić: Trgovačko zakonoslovlje, Kraljevska zemaljska tiskara, Zagreb, 1909., str.219. WTO

Međutim, u pravu Kraljevine Jugoslavije bio je prihvaćen sustav neprenosivosti žiga , koji je normativno proveden kroz paragraf 61. Zakona o zaštiti industrijske svojine od 17. veljače 1922. izmjenjenog i dopunjenog Zakonom od 27. travnja 1928.godine.⁵⁵

Tada je bilo propisano da je pravo žiga vezano za poduzeće. Ono prestaje sa prestankom istoga, a može se na drugoga prenijeti sa poduzećem. Kad je poduzeće prestalo, žig se nije mogao više prenijeti. Pojam poduzeća u smislu citiranog zakona se nije uzimao u širokom smislu, odnosno označavao je djelatnost jedne osobe na jednom području gospodarske grane bez obzira na državne granice, jer su propisi o zaštiti industrijskog vlasništva imali u vidu samo prilike u zemlji, a ne u inozemstvu. Kad se u sporu pokazalo da poduzeće nije postojalo u trenutku odobrenja žiga, žig bi se poništio u smislu paragrafa 61. i 64.toč.5. Zakona.⁵⁶

Kod ovakvog prijenosa poduzeća novi vlasnik je bio dužan prenijeti žig na svoje ime , osim ako i dalje vodi poduzeće pod nepromjenjivom tvrtkom. Dok se prijenos nije upisao u registar, novi vlasnik nije mogao u svoje ime isticati prava na žig , te su sva službena priopćenja koja su se odnosila na žig dostavljala upisanom vlasniku žiga ili njegovom upisanom zastupniku.⁵⁷ Isti pravni propisi, uz nužne intervencije, vrijedili su i za vrijeme NDH , po kojima se prijenos morao prijaviti radi upisa u registar žigova (par.110..Zakona).⁵⁸

55 Šuman: Zakonski propisi iz oblasti industrijske svojine, "Jugoslovenska štampa", Zagreb, 1931., str.73.

56 Za tadašnju praksu indikativno je u tom smislu rješenje Odbora za osporavanje od 10.10.1930. br. 16105, Žo. 4/25 , potvrđeno rješenjem Kasacijskog odbora od 8.4.1931., br.1., Kž.3/27, Glasnik, str.504/31.

57 Ovo rješenje bilo je već tada oštro kritizirano u pravnoj teoriji tog vremena . Ta su shvaćanja polazila od praktičnih gospodarskih i tržišnih potreba, i tretirala su pravo žiga kao jedno potpuno samostalno pravo, analogno osobnom pravu na ime, koje kao takovo može po prirodi stvari biti objekt određenih pravnih poslova naročito prijenosa ustupom neovisno od istodobnog prijenosa poduzeća. Predlagane su reforme cit. par. 61. Zakona iz 1922. , jer se smatralo da je načelo povezanosti žiga i poduzeća pogrešno. Umjesto toga načela predlagano je da se treba polaziti od načela da je trgovački proizvod kao takav i njegov žig nerazdvojno povezan, te iz toga izvoditi konzekvencije primjenjive i na neovisan prijenos žiga. Primjerice tako kod Grisogono: Prenos prava žiga bez prenosa preduzeća, «Privredna utakmica», god.1., br.3/39., str.3.

58 Vrbančić – Deželić: Trgovačko zakonoslovlje, Naklada Hrvatskog državnog tiskarskog zavoda, Zagreb, 1942., str.457. WTO

Nešto manje strogo shvaćanje primjenjeno je u Zakonu o robnim i uslužnim žigovima iz 1961. godine⁵⁹, gdje je i dalje prevladavalo načelo neprenosivosti žiga, odnosno pravo na žig bilo je vezano za poduzeće. Prema istom stajalištu pravo na žig prestaje sa prestankom poduzeća, a može se prenijeti na drugoga samo zajedno sa poduzećem odnosno, što predstavlja korekciju ranijeg strožeg stava, onom njegovom radnjom ili dijelom iz kojih potječe roba ili usluga za koju je taj žig zaštićen.⁶⁰ U slučaju takvog prijenosa novi vlasnik ne može u svoje ime isticati pravo na žig prema trećim osobama dok se taj prijenos ne zabilježi u odgovarajući registar. Ovo legislativno rješenje bilo je motivirano i rezultatima Lisabonske konferencije iz 1958.godine, koja nije prihvatila slobodan prijenos žiga, jer se zauzelo stav da bi takav prijenos favorizirao interese vlasnika žigova u odnosu na moguće negativne refleksije takvog prijenosa koje bi se očitovale u mogućem utjecaju na kvalitetu proizvoda, zabludivanje konzumenata te u konačnici i na ugrožavanje javnog interesa.⁶¹

Međutim, sukladno modernim stremljenjima pravne teorije ali i nacionalnih zakonodavstava, novela tog zakona iz 1974.godine i Zakon o industrijskom vlasništvu ("Narodne novine", broj 53/91, 19/92 i 26/93, u daljnjem tekstu:ZIV) napuštaju ovaj zastarjeli i gotovo napušteni sustav prijenosa žiga i u naše žigovno pravo uvode sve raširenije načelo slobodnog prijenosa žiga.⁶²

Prema članku 130. ZIV-a nositelj žiga odnosno podnositelj prijave za registraciju žiga mogu pod uvjetima iz zakona ugovorom prenijeti na drugoga, u cijelosti ilidjelomično. Ipak pravo na kolektivni žig i dalje je neprenosivo.

59 Vidi kod Bukljaš: Propisi o prometu robe i usluga, Progres, Zagreb, 1964., str.392. i dr.

60 "Nositelj prava na žig može – ako se prestane baviti gospodarskom djelatnošću – pravo na uporabu žiga prenijeti na osobu na koju je prešlo poduzeće ili radnja ili njihov dio iz koga potječe roba ili usluga za koju je zaštićen žig. Nije odlučno da li je prijenos prava vlasništva na poduzeću ili radnji izvršen derivativnim ili originalnim putem – načinom." Presuda Vrhovnog privrednog suda, Sl.283/63 od 9.10.1963., objavljena u Mitrović: Autorsko pravo i pravo industrijske svojine kroz sudsku praksu, Savremena administracija, Beograd, 1976., str.67.

61 Prema Popović: *op.cit.*, str. 84.

62 Opširnije kod Verona: *op.cit.*, str.180.

Ugovor o prijenosu žiga morao je biti sastavljen u pisanom obliku, te se na zahtjev jedne od ugovornih stranaka upisivao u odgovarajući registar. Ukoliko ugovor nije sastavljen u pisanom obliku odnosno koji nije upisan u odgovarajući registar nema pravni učinak prema trećim osobama.

Kod zadnjeg noveliranja hrvatskog prava industrijskog vlasništva, u okviru kojeg i područja prava na žig, bilo je za očekivati da se, uz zadržavanje postojećeg sustava neovisnosti žiga, odredbe o prijenosu žiga nadopune odredbom koja bi dopuštala prijenos žiga i univerzalnom sukcesijom, odnosno obvezivanjem ugovornih stranaka da uz zahtjev za upis prijenosa prilože zaključeni ugovor ili svoju ovjerenu izjavu o izvršenom prijenosu odnosno dokaz o sukcesiji.⁶³

1.2.2. Prijenos žiga po Zakonu o žigu

Pravni promet žigova raširena je pojava ne samo na unutarnjim nacionalnim tržištima nego i na sve ekspanzivnijoj sceni međunarodne trgovine. Ono ima izuzetno ekonomsko značenje odnosno upravo predstavlja jedan od temelja realizacije tržišne vrijednosti tih prava. Naime u brojnim slučajevima nositelj žiga nije u mogućnosti sam komercijalno eksploatirati zaštićeni žig odnosno samostalno pokriti tržište, bez dopunskog angažmana drugih osoba u proizvodnom, marketinškom i distribucijsko-trgovinskom lancu. Pravo prometa žiga se derivira iz temeljnog ovlaštenja nositelja žiga – prava isključivog raspolaganja.⁶⁴ Ovo ovlaštenje kada je u pitanju zaštićeni žig izričito je utvrđeno u ZOŽ-u.

Nositelj žiga je isključivo ovlašten raspolagati žigom koji je registriran na njegovo ime, što implicira da samo on ili njegov posebni ovlaštenik mogu prenositi ili na drugi način prepuštati žig na uporabu drugim osobama. Ovo njegovo pravo ipak trpi vremensko ograničenje, na način da ono egzistira koliko i trajanje žigovne zaštite, a kako se žig može

63 Zlatović, D., *Modaliteti plaćanja u ugovorima o raspolaganju pravom na žig, Vladavina prava, Zagreb (1999)*, god. III, br.1., str. 103.

64 “Jedna od osnovnih karakteristika prava kojim se štite znakovi razlikovanja jest da ta prava djeluju prema svima (*erga omnes*) na način da upravo nositelj žiga ima isključivo pravo upotrebljavati žig u gospodarskom prometu za označavanje svojih proizvoda, i to za sve vrijeme važenja tzv. žigovne zaštite,” Odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, br. PŽ-1579/95, od 13.2.1996., objavljena u “Pravo u gospodarstvu”, vol. 37, 1998, str.426.

obnavljati neograničeno puta to znači da i samo pravo raspolaganja ovisi o nositeljevoj dispoziciji i ukupnog interesa glede trajanja zaštite određenog žiga . Ova isključiva prava nisu teritorijalno limitirana. Što više raširena je praksa da nositelj žiga prethodno zaštiti žig u onoj zemlji koja je domicilna osobi kojoj namjerava ustupiti korištenje žiga ili ga prenijeti.

Nositelj žiga ima isključivo pravo na obilježavanje žigom proizvoda i usluga za koje je priznat i isključivo pravo uporabe žiga za te proizvode i usluge. Nadalje, nositelj žiga može zabraniti trećim osobama da bez njegova odobrenja rabe znak koji je istovjetan sa znakom ili sličan znaku za proizvode ili usluge iste ili slične vrste kao što su one za koje je žig priznat ili ga rabiti za obilježavanje tih proizvoda ili usluga, posebice stavljati ga na proizvode ili njihovo pakovanje, nuditi usluge ili stavljati na tržište proizvode s tim znakom ili skladištiti proizvode s tom namjerom, uvoziti ili izvoziti proizvode s tim znakom ili rabiti taj znak u trgovačkom imenu, dopisivanju ili oglašavanju. Šire ovlasti predviđene su za nositelja nedvojbeno poznatog žiga , jer se u tom slučaju zaštita odnosi i na proizvode ili usluge koje nisu slične ili iste s onima za koje se žig štiti, ukoliko to za posljedicu ima izazivanje zabune na tržištu odnosno opasnost za interese nositelja žiga koji mogu stoga trpjeti štetu uslijed nedozvoljene uporabe.

Iz ovoga je razvidno da nitko ne može koristiti žiga bez posebnog odobrenja nositelja žiga, a isto odobrenje ovaj uobičajeno daje jednim od ugovora kojim se vrši raspolaganje žigom uz naknadu ili bez naknade.

ZOŽ u svom čl. 37.- 42., regulira promet prava iz prijave žiga i samog žiga. Prema tim odredbama, navedena prava mogu biti predmetom prava na dva temeljna načina. Prvi konstitutivni modalitet prijenosa je ustupanje prava korištenja žiga ugovorom o licenci, dok se kod drugog translativnog modaliteta radi o prijenosu prava putem ugovora o prijenosu.⁶⁵ Temeljna

65 Često u literaturi i starim zakonima nalazimo da se ugovori o prijenosu žiga nazivaju ugovorima o cesiji, o asignaciji odnosno transferu. Po našem pozitivnom pravu pod cesijom (ustup) se podrazumijeva ustupanje tražbine odnosno prijenos otuđive tražbine s dosadašnjeg vjerovnika na novog vjerovnika, s tim da dužnik i tražbina ostaju isti , dok se pod asignacijom (uput) smatra izjava volje određene osobe – uputitelja kojom ovlašćuje drugu osobu – upućenika da za njezin račun ispuni nešto određenoj trećoj osobi, a ovu ovlašćuje da to ispunjenje primi. Do korištenja termina cesije za prijenos žiga došlo je uslijed francuskih utjecaja na razvitak prava industrijskog vlasništva na ovim prostorima .Iz nevedenih definicija ovih pravnih poslova razvidno je da oni ni u kojem vidu ne

razlika između ova dva modaliteta sastoji se u tome što kod licencije stjecatelj stječe samo pravo uporabe žiga, dok nositelj žiga ostaje i dalje davatelj licencije. Kod prijenosa žiga ne prenosi se samo pravo uporabe već i sam status nositelja žiga iz kojeg proizlaze sva prava na žig uključujući pravo uporabe.

Prema čl.38.st.1. ZOŽ-a podnositelj prijave ili nositelj žiga može na drugoga prenijeti svoj žig ili pravo iz prijave, u cijelosti ili djelomično, za proizvode ili usluge za koje je žig zatražen ili priznat. Predmet ugovora može biti ne samo nacionalni žig priznat u određenoj zemlji, nego i međunarodno registrirani žig. Iz redakcije citirane zakonske odredbe proizlazi da je kod nas prihvaćeno vladajuće gledište o slobodnom prijenosu žiga kao i u većini modernih inozemnih zakonodavstava i međunarodnih akata.

Po svojoj pravnoj prirodi, prijenos žiga predstavlja ugovor o prodaji sui generis, na kojega se primjenjuju supsidijarno odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Prijenos žiga može biti cjelovit ili parcijalan (djelomičan). Parcijalan prijenos podrazumijeva prijenos svih proizvoda ili usluga za koje je žig zaštićen, dok u slučaju parcijalnog prijenosa kao predmet prijenosa uz žig mogu biti samo pojedini proizvodi ili usluge. Treba posebno naznačiti da se znak koji je konstitutivni segment žiga može prenijeti samo u potpunosti.⁶⁶

Predmetom ugovora mogu biti ne samo registrirani žigovi, nego i oni tek prijavljeni znakovi, za koje se očekuje da će u odgovarajućem postupku pred nadležnim organom biti priznati kao žigovi.⁶⁷ Poznato je da u slučaju uredne prijave žiga njezin podnositelj stječe pravo prvenstva na temelju datuma podnošenja prijave u odnosu na svakoga drugoga

pokrivaju pravnu situaciju prijenosa žiga, te kako se radi o terminima građanskog prava, mi ćemo u ovom radu uporabljivati isključivo izraz "ugovor o prijenosu žiga", jer je to između ostaloga i zakonski termin.

66 Tako i Čizmić: *Ustupanje prava iz područja industrijskog valsnštva...*, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol.22, br.1, 2001, str.382.

67 Vidi izričitu odredbu čl.42. ZOŽ-a, u kojoj se utvrđuje da se čl.38.-41. ZOŽ-a koji se odnose na upis promjena, prijenos i licenciju, zalog i vrhu, te stečaj, primjenjuju i na prijave za registraciju žiga.

podnositelja koji kasnije podnese prijavu žiga za istovjetan ili sličan znak kojim se žele zaštititi istovjetni proizvodi ili usluge. Radi se naime o privremenim pravima, koja se konačno stječu upisom žiga u registar. Na ovu situaciju primjenjuju se ista pravila kao na već stečena prava te se podnositelj prijave ima pravno tretirati isto kao i nositelj žiga. Kod ugovornog prijenosa prava iz prijave žiga potrebno je voditi računa o mogućim posljedicama za slučaj nepriznavanja žiga. Stoga radi pravne sigurnosti ugovornih stranaka potrebno je u samom ugovoru o prijenosu predvidjeti uglavke u svezi odgovornosti u slučaju da prijava žiga ne rezultira priznanjem žiga i o refleksijama takve situacije na njihova prava, posebice na moguću štetu koju novi stjecatelj iz toga može imati. Naime, ukoliko prijavljeni žig bude izuzet od zaštite odnosno ne bude registriran, onaj stjecatelj koji ga je stekao temeljem ugovora o prijenosu nema više jasnu titularnu situaciju, jer daljnje korištenje takvog znaka može imati za posljedicu povredu tuđih ranijih prava. Posebice se situacija komplicira ukoliko prijava koja je bila temelj prijenosa bude odbijena ili odbačena, a kasnija prijava istog ili sličnog žiga bude prihvaćena u korist treće osobe, što stvara pretpostavku za poništenje upisa u korist osobe u čiju je korist prijenos izvršen. Dakle možemo zaključiti da se ovdje radi o zaključenju ugovora pod raskidnim uvjetom, kada prenositelj prava kao podnositelj prijave žiga prenosi još nezaštićeno pravo, odnosno kada ugovorne strane tek očekuju da će žig biti priznat. Ako žig u odgovarajućem postupku stjecanja bude priznat, ugovor o prijenosu bit će pravovaljan. U protivnom, ugovor će se raskinuti. Kako rizik ovakvog ugovora leži na obje ugovorne stranke, jer prenositelj ne može u momentu zaključenja ugovora o prijenosu žiga jamčiti da će prijavljeni žig i biti priznat sukladno zakonu, obje stranke zajednički snose i štetu koja iz toga proizađe. To bi imalo podrazumijevati da prenositelj vrati primljenu naknadu za prijenos, dok stjecatelj neće imati pravo na naknadu štete zbog neispunjenja ugovora. Ako se ugovorom o prijenosu prenosi pravo iz prijave za priznanje žiga, po izvršenom postupku ispitivanja donosi se rješenje o priznanju žiga na ime novog stjecatelja a ne na podnositelja prijave.⁶⁸

Za razliku od patentnog prava kod žigovnog prava ne mogu se prenositi budući žigovi nekog poduzetnika, jer bi u ugovoru o prijenosu takav žig trebao biti naznačen na način koji omogućava njegovu kasniju

⁶⁸ Vidi čl.42. ZOŽ-a. Usp. Besarović: *Pravo industrijske svojine i autorsko pravo*, NIO Poslovna politika, Beograd, 1984, str.107.

odredivost. Kod ovoga se pod budućim žigom ne podrazumijeva prijavljeni žig niti neregistrirani znak za obilježavanje roba ili usluga.

Dok predmet ugovora o prijenosu prava može biti i neprijavljeni odnosno neregistrirani znak za označavanje roba ili usluga⁶⁹, na koje se situacije imaju primijeniti opća pravila civilnog prava koja se primjenjuju na ugovore o prodaji, to isto ne vrijedi kada su u pitanju zajednički žigovi.⁷⁰ Naime odredbom čl.42. st.2 . ZOŽ-a iz 1999. izričito je bilo propisano, slično kao i u većini stranih žigovnih zakona, da su prava koja proizlaze iz zajedničkog žiga neprenosiva, a niti mogu biti predmet licencije, ovrhe i založnoga prava. Osobnopravna, posebice moralna ovlaštenja autora rješenja žiga također nisu prenosiva.⁷¹ Međutim, naš novi ZOŽ iz 2003. ne predviđa više ova ograničenja glede raspolaganja zajedničkim žigom.

Zaključenju ovog ugovora potencijalne stranke ugovornice moraju pristupiti s punom pažnjom s obzirom na posljedice propusta odnosno uz posebnu pripremu koja se ogleda u utvrđivanju cjelovitog činjeničnog i pravnog korpusa informacija o konkretnom žigu. Tako je nužno utvrditi radi li se o žigu s punom vrijednošću, da li je žig opterećen pravima trećih osoba (zalog, ovrha i sl.), u kojim sve zemljama žig uživa zaštitu odnosno radi li se o žigu sa međunarodnom registriracijom, da li su pokrenuti postupci radi prestanka odnosno ništetnosti žiga, izvršiti rešerš radi konstatiranja eventualnih sličnih žigova, te utvrditi vode li se sudski postupci u svezi tog žiga.

Za razliku od ugovora o licenciji žiga , kod ugovora o prijenosu žiga naš novi ZOŽ ne sadrži eksplicitnu odredbu o obveznoj pisanoj formi tog ugovora, što je svakako legislativni propust. Dok se ranije kod licencije žiga u čl. 31. ZOŽ-a iz 1999. navodilo da ugovor o licenciji mora biti sastavljen u pisanoj formi te potpisan od strane ugovornih

69 Čizmić: Ustupanje prava iz područja industrijskog vlasništva – ugovor o licenciji žiga i ugovor o know howu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, broj 1, Rijeka, 2001, str. 381.

70 Čizmić: Zaštita kolektivnog žiga u Republici Hrvatskoj, Pravo u gospodarstvu, god.34., sv. 7-8., 1995., str.655-661.

71 Tako i Čizmić: Značenje i zaštita žiga u hrvatskom gospodarstvu, u Čizmić: Ogleđi iz prava industrijskog vlasništva , knjiga druga, Pravni fakultet u Mostaru i KIZ “Tin Ujević” Split, Mostar , 1999, str.319.

stranaka⁷², u novom ZOŽ-u kada se uređuje problematika prijenosa i licencije žiga o tome se više ne govori. Pisana forma prijenosa može se doduše implicitno izvesti iz odredbe čl.38.st.2. ZOŽ-a, ali držimo da je to trebalo izričito propisati sukladno modernim inozemnim rješenjima. Ovako ostaje poslovnoj, upravnoj i sudskoj praksi odgovarati na moguća pitanja na koja je već zakon morao odgovoriti, što zasigurno može dovesti u dvojbu same zainteresirane stranke i utjecati na pravnu sigurnost u pravnom prometu. Stoga je nužna zakonodavna korekcija u ovako sročenu odredbu ZOŽ-a, za što postoji dovoljno poredbenih materijalno-pravnih i nomotehničkih rješenja i gledišta pravne teorije, kako malobrojne domaće tako i zastupljene inozemne.

ZOŽ nije propisao niti minimum sadržaja kojeg ugovor o prijenosu žiga mora uključivati. Tako bi bilo uobičajeno da ovaj ugovor posebice mora sadržavati naznaku ugovornih stranaka, registarski broj žiga ili broj prijave žiga. Zakon nije propisao ni da ugovor mora sadržavati klauzule o naknadi za prijenos žiga, ali je radi potreba kasnijeg dokazivanja u mogućim sporovima preporučljivo da se uglave odredbe o tome da li se prijenos vrši bez naknade ili sa naknadom, te o visini i modalitetima plaćanja naknade, troškova prijenosa i poreznih davanja.⁷³

ZOŽ 1999. nije regulirao pravne učinke (ne)upisa prijenosa u registar žigova. I dok se obveza upisa prijenosa žiga mogla izvoditi iz odredbe čl.30.st.1.ZOŽ-a 1999. , ipak držimo da se to moralo eksplicitno navesti u odredbi koja regulira prijenos žiga. Ovako je bilo propušteno zakonski propisati koje su posljedice propuštanja registracije prijenosa žiga, te je i ovo pitanje prepušteno pravnoj teoriji i praksi na očitovanje. Bilo je za očekivati da će zakonodavac ovdje izričito navesti obvezu da se ugovor o prijenosu, koji se obvezno sastavlja u pisanom obliku, mora podnijeti na upis u žigovni registar, jer u suprotnom ukoliko ne ispunjava ove uvjete publiciteta neće proizvoditi pravne učinke prema trećima. Nepostojanje pisanog ugovora odnosno propuštanje upisa ugovora o prijenosu žiga u registar ipak ne znači da do pravnog posla po ZOŽ-u 199.

72 Ovdje ZOŽ prati stavove sudske prakse po kojem ugovor o licenci mora biti sastavljen u pisanom obliku i upisan u odgovarajući registar. Vidi odluku Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske , Pž-2645/97, od 16.3.1999., objavljenu u "Pravu u gospodarstvu" br.5/99 , str.897.

73 Zlatović: Modaliteti plaćanja u ugovorima o raspolaganju pravom na žig, Vladavina prava, III, 1999, br.1, 1999, str. 99-121.

nije došlo *inter partes*⁷⁴ jer on uvijek ima obveznopravni učinak, ali za djelovanje *erga omnes* te apsolutni učinak nužan je njegov upis u registar. Međutim, to ranije necjelovito rješeno stanje naš zakonodavac u ZOŽ-u iz 2003. razješava kada u čl.38.st.3. uređuje da prienos prava žiga ima učinak prema trećim osobama nakon upisa u registar, te da se prienos objavljuje u službenom glasilu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Prijedlog zabilježbe prijena žiga mora biti u pisanom obliku, neovisno podnosi li ga stari ili novi nositelj . To proizlazi iz traženja iz čl.38.st.2. ZOŽ-a da se upis promjene na žigu kod prijena žiga vrši na zahtjev . Doduše naš je zakonodavac ovako otklonio probleme koje je ranije nosila stupulacija čl.33.st.2. ZOŽ-a iz 1999. gdje je zakonodavac pogrešno rabio termin „zahtjev za prienos prava“, pa bi se kod doslovnog tumačenja takve sintagme moglo pogrešno zaključiti da stranke moraju tražiti-zahijevati odobrenje za prienos nekog žiga, a u stvari se radi o zahtjevu za upis u registar slobodnog prijena žiga do kojeg dolazi dispozicijom zainteresiranih i ovlaštenih stranaka. Zahtjev za upis prijena žiga podnosi prema ZOŽ-u 2003. jedna od strana, što ne otklanja mogućnost da ovakav zahtjev sporazumno podnesu zajednički obje strane.

Uz zahtjev za upis prijena žiga mora se podnijeti ovjerovljeni prijepis ugovora, ili dijela ugovora odnosno ovjerovljeni izvadak ugovora koji pokazuje prienos prava, ili izvornik potvrde o prijenu prava potpisana od starog i novog nositelja prava (čl.38. st.2. ZOŽ-a).⁷⁵ Iz ovih traženih privitka zahtjeva možemo zaključiti da je namjera zakonodavca bila da ugovor o prijenu žiga bude sastavljen u pisanoj formi, ali je izostavljena izričita uputa strankama kao i naznaka o posljedicama propusta udovoljavanju zahtjevu formalnosti ugovora. Ipak očituje se napatok da se za prienos prava ne mora zaključivati ugovor o prijenu, nego prienos stranke mogu dogovoriti i o tome sastaviti potvrdu o prijenu prava potpisanu od obje strane, odnosno od bivšeg i novog nositelja prava. Po

⁷⁴ Neki autori smatraju da ugovor koji ne ispunjava uvjete s obzirom na obvezatnost forme i upisa u registar ne proizvodi pravne učinke uopće. Tako Manigodić: *Robni i uslužni žigovi, Pronalazaštvo*, Beograd, 1989., str.105.

⁷⁵ Razvidno je da se ne inzistira na podnošenju izvornog cjelovitog teksta ugovora o prijenu žiga. Naime često je prienos žiga samo dio kompleksnog ugovora između ugovornih strana koji sadrži odredbe koje predstavljaju poslovnu tajnu , pa bi moglo doći do zlouporaba i štete za ugovorne strane .Stoga će češći slučaj biti da stranke prilažu samo izvadak iz ugovora koji sadržava zakonski minimum sadržaja .

ranijim propisima što su vrijedili za ZIV-a ukoliko je prijedlog za upis podnosio stari titular dovoljno je bilo da je isti bio potpisan od njega osobno ili od njegovog pravnog zastupnika. Ako je pak novi vlasnik tražio zabilježbu, uz ovlaštenog potpisnika tražilo se prilaganje podržavajućih dokumenata, posebice ugovora o prijenosu potpisanog po starom vlasniku žiga ili neki drugi dokaz o promjeni vlasništva žiga. Sada je podnositelj zahtjeva dužan ispuniti uvjete iz čl.38. ZOŽ-a i čl.19. - 21. Pravilnika o žigu („Narodne novine“, br. 117/07)..

U slučaju propuštanja ispunjenja formalnosti prijenosa odnosno upisa u registar, ugovor neće biti ništav. On će proizvoditi samo učinke *inter partes*, znači samo među ugovornicama, dok mu je za širi učinak prema trećima nužan upis prijenosa u registar, što sad ZOŽ izričito utvrđuje kao posljedicu. U načelu, promjena tutulara žiga proizvodi učinke neovisno o zabilježbi takve promjene. To pogotovo za slučaj titulareve smrti, te stečaja ili spajanja pravnih osoba. Ipak voljna promjena prava na žig u vidu prijenosa, u načelu ne traži za efektnost između samih stranaka provedbu postupka zabilježbe tog odnosa.

Usprkos tome, žigovno zakonodavstvo općenito određuje potrebu zabilježbe promjene vlasništva radi dva razloga, naime novi vlasnik ne može redovito rabiti prava žiga ako nije njegov status nositelja zabilježen odnosno, u načelu, prijenos ne obvezuje treće osobe sve dok zabilježba ne bude izvršena.

Zato, što je registar žigova javan⁷⁶, možemo opravdano zaključiti da vrijedi načelo povjerenja u upis⁷⁷ odnosno da treći koji postupa u dobroj vjeri te uvjeren da su upisani podaci istinisti može se na to pozivati u slučaju spora.

Također određena zakonodavstva (npr. Italija, Hong Kong, Rusija) generalno propisuju da registrator odbija zabilježiti prijenos kada po njegovom stajalištu takav prijenos dovodi do zabune odnosno prijevara kupaca odnosno drugih korisnika.

76 Javnost registra žigova izvodimo tumačenjem iz odredbe čl.71. ZOŽ-a 2003.po kojoj svaka osoba ima pravo uvida u registar žigova, za razliku od izričite odredbe čl.45. st. 2. ZOŽ-a 1999.

77 Zlatović: Registri po Zakonu o žigu, Pravo i porezi, Zagreb, 2000, br.4.

U slučaju da je više starih nositelja žiga, nužna je suglasnost svih tih osoba da bi žig bio prenijet. Novi korisnik žiga može biti samo osoba koja može biti nositelj žiga. Opće je pravilo da prava koja je treća osoba pribavila od prenositelja žiga i koja su upisana u registar žigova vrijede i prema novom stjecatelju.

Na ugovor o prijenosu žiga primjenjuju se opća pravila obveznog prava, posebice ona o odgovornosti prenositelja za stvarne i pravne mane žiga kao predmeta ugovora. Prenositelj žiga mora jamčiti da žig nema stvarnih nedostataka, niti skrivenih mana. Kad bi stjecatelj žiga dokazao da je žig imao nedostataka, on bi imao pravo na raskid ugovora i naknadu štete ili na *actio quanti minoris*. Također, isti mora jamčiti da žig nema niti pravnih mana, te da je upravo on nositelj žiga ili osoba ovlaštena od njega. Kad bi žigom neovlašteno raspolagala osoba koja nije nositelj prava, stvarni nositelj žiga ima pravo pobijati takav pravni posao, a stjecatelj osim prava na pobijanje ugovora o prijenosu ima i pravo na naknadu štete od neovlaštenog prenositelja.

Ukoliko po ugovoru o prijenosu žiga, bude pokrenut postupak prestanka toga žiga odnosno proglašenja rješenja o priznavanju toga žiga ništavim, prenositelj žiga se može pojaviti u postupku u ulozi umješaka na strani stjecatelja radi zaštite ne samo njegovih nego i svojih interesa. Naime ukoliko bude odlučeno da žig prestaje vrijediti odnosno da se poništava rješenje o njegovom priznanju, tada je prenositelj žiga obvezan vratiti stjecatelju primljeni iznos na ime naknade za prijenos žiga te naknadi ovome nastalu štetu.⁷⁸

2. LICENCIJA ŽIGA

2.1. Pojam licencije žiga

Korištenje prava na žig može se ustupiti ugovorom o licenciji.⁷⁹

⁷⁸ Postoje i stanovišta po kojima prenositelj u opisanom slučaju nije dužan stjecatelju vratiti cijeli primljeni iznos naknade, nego da ima pravo zadržati dio iznosa koji odgovara koristi što ju je ostavrio stjecatelj tijekom korištenja od zaključenja ugovora do nastupa raskidnog uvjeta.

⁷⁹ O licenciji detaljnije kod: Bukljaš-Vizner: Komentar Zakona o obveznim odnosima, Knjiga IV, Zagreb, 1979.; Gorenc: Trgovačko pravo - Ugovori, Školska

Prema članku 699. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 35/05., u daljnjem tekstu: ZOO)⁸⁰, ugovorom o licencijski obvezuje se davatelj licencijski ustupiti stjecatelju licencijski u cjelini ili djelomično pravo iskorištavanja izuma, znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela, a stjecatelj licencijski obvezuje se platiti mu za to određenu naknadu. Ova je definicija ugovora o licencijski identična onoj koju je sadržavao ranije važeći Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 112/99. i 88/01., u daljnjem tekstu: ZOO 1978.).

Najposebnije obilježje ugovora o licencijski 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 licencijski.

Prema članku 132. Zakona o industrijskom vlasništvu («Narodne novine», br. br.53/91., 19/92. i 61/92., dalje: ZIV), osnovnog zakonskog akta na području prava industrijskog vlasništva kojeg je temeljem sukcesije Republika Hrvatska zadržala u svom pravnom sustavu, bilo je ranije predviđeno da predmet ugovora o licencijski može biti i prijavljeni žig. Međutim, Zakon o žigu iz 1999. («Narodne novine», br.78/99. i 127/99., dalje: ZOŽ 1999.), kao i važeći novelirani ZOŽ takvu odredbu izostavljaju te se mogućnost licencijski 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.⁸¹ **Da bi žig bio predmetom licencijski mora, dakle, biti zaštićen i registriran u skladu s nacionalnim propisima primatelja**

knjiga, Zagreb, 1995.; Perović-Stojanović: Komentar Zakona o obligacijskim odnosima, Knjiga II, Kragujevac, 1980.; Verona: Licencni ugovor, Obvezno pravo III, Informator, Zagreb, 1981.; te Verona: Ugovori o industrijskom vlasništvu, u Goldštajn (red.) i dr.: Ugovori autonomnog privrednog prava I, Informator, Zagreb, 1974.

80 ZOO predstavlja supsidijarni izvor žigovnog prava, što je za patentno pravo eksplicitno utvrdio Zakon o patentima ("Narodne novine", br. 173/03) u čl.62.st.3. 54. kada navodi da se ugovor o licencijski te ugovor o prijenosu patenta zaključuje uz uvjete i na način koji su propisani Zakonom o obveznim odnosima.

81 Suprotno Čizmić: Ustupanje prava iz područja industrijskog vlasništva..., Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol.22, br.1, 2001, 383.

licencije kako bi se mogao ustupati uz naknadu.⁸²

Prema odredbi čl. 42. st.2. ZOŽ-a 1999., prava iz zajedničkog žiga nisu mogla biti predmet licencije. Zajednički žig u smislu odredbe čl.53. novog ZOŽ-a iz 2003. je svaki znak u smislu članka 2. tog zakona koji je kao takav naznačen u prijavi za registraciju žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova ili partnera određene pravne osobe od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika i koji je namijenjen za zajedničko označavanje proizvoda ili usluga stavljenih na tržište od strane članova ili partnera te pravne osobe. Novi ZOŽ iz 2003. kad uređuje problematiku zajedničkih žigova (čl.1. i čl.53.-59.), odnosno licenciju žigova (čl.39.), više ne limitira mogućnost licenciranja zajedničkog žiga, te je isti žig moguće prenijeti ugovorom o licenciji.

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 licencije 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 licencija žiga razlikuje od prijenosa žiga.⁸³ Temeljna razlika ovih instituta sastoji se u tome što davanjem licencije stjecatelj stječe samo pravo uporabe zaštićenog znaka sukladno ugovornim utvrđenjima, dok nositelj tih prava ostaje i nadalje davatelj licencije. Za razliku od toga kod prijenosa žiga ne 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

82 Žig je nematerijalno pravo koje se stječe registracijom, odnosno priznanjem, upisom u registar. i objavom u službenom glasilu. Dakle, radi se o pravu koje nije tajno, kao što je to slučaj kod know-how odnosno poslovne tajne, pa i patenta. U naravi je licencije žiga njegovo daljnje iskorištavanje u službi stjecatelja licencije, što onda znači da ga stjecatelj nije dužan po prirodi stvari čuvati u tajnosti. Za razliku od licencije žiga, ako predmet licencije čine nepatentirani izum ili tajno znanje i iskustvo, stjecatelj licencije je dužan čuvati ga u tajnosti sukladno odredbi čl.711. ZOO-a.

83 Usp. Gorenc (ur.) i dr.: Rječnik trgovačkog prava, Masmedia, Zagreb,1997., str.392.-393.

način, koji bi, bez tog ovlaštenja, predstavljao povredu prava na žig. Čini se to kao pokušaj da se odnosi između nositelja žiga i korisnika žiga prenesu iz oblasti ugovornih odnosa u oblast zaštite isključivih prava.⁸⁴

Ovakvo stajalište prati i naš ZOŽ kada u čl.39.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, te za cijeli ili za dio teritorija Republike Hrvatske.

2.1. 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 ili neograničena licencija žiga, kada se uporaba žiga odnosi na čitav teritorij Republike Hrvatske, ili ograničena kada se njezin teritorijalni učinak odnosi samo na dio tog državnog područja.⁸⁵ Pravo iskorištavanja predmeta licencije u skladu s odredbom čl.ZOO-a može biti prostorno

84 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.

85 Pravo na korištenje žiga može biti teritorijalno ograničeno samo ako to nije protivno antimonopolskim propisima (pravo konkurencije, pravo zaštite tržišnog natjecanja) Republike Hrvatske.

ograničeno samo ako to nije protivno hrvatskom Ustavu i zakonima. ZOŽ 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.703.st.2. ZOO-a).

2.2. Formalnost i sadržaj ugovora o licenciji

Prema članku 700. ZOO-a ugovor o licenciji mora biti zaključen u pismenoj formi. Ovakvo opće rješenje pratio je preciznije ZOŽ 1999., koji je kao *lex specialis* u svojoj odredbi čl.31.st.3. za perfektnost tog ugovora tražio da bude i potpisan od strane ugovornih stranaka, što sve govori o tom da je kod nas bilo prihvaćeno stajalište o formi *ad solemnitatem*. Drugim riječima, ako ugovor nije bio sastavljen u pismenoj formi te ako ga stranke nisu potpisale, isti je bio nevažeći. Novi ZOŽ nema takve precizne odredbe, ali možemo tumačenjem izvorne odredbe čl.39.st.6. ZOŽ-a (sada odredba čl.39.st.4.ZOŽ-a) u svezi s odredbom čl.15.st.3.toč.1. Pravilnika o žigu zaključiti da je pismena forma ugovora o licenciji žiga neizostavna za valjanost ugovora i promjene, te pretpostavka upisa promjene u registar žigova i ostvarivanja prava iz žiga temeljem te promjene.

Prema članu 135. ranije važećeg ZIV-a bio je propisan minimalni sadržaj koji je ugovor o licenciji žiga morao sadržavati da bi bio pravovaljano sastavljen. Tako je ugovor o licenciji morao sadržavati naročito: vrijeme trajanja licencije, opseg licencije, naznačenje da li je licencija isključiva, kao i visinu naknade, ako je ugovorena. Ovakva odredba je izostavljena iz našeg pozitivnog žigovnog prava, ali je sadržaj ugovora o licenciji implicitno određen u odredbi čl. 39. ZOŽ-a. Stranke autonomno mogu odrediti koje 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.

2.4. 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 člankom 702. ZOO-a 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 (članak 702. 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.⁸⁶

Dakle, ugovorne strane mogu predvidjeti da samo stjecatelj licencije može koristiti žig u kom slučaju je licencija apsolutno isključiva. Prema članu 702. 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.⁸⁷

86 Vidi kod Verona : Licencni ugovor , Obvezno pravo III , Informator , Zagreb , 1981.,str. 63. Licencija žiga zajednice 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

87 Vidi čl.708. ZOO-a.

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.39.st.4. ZOŽ-a, koja je bile na snazi do donošenja Novele ZOŽa iz 2007., ne dovodeći u pitanje odredbe iz ugovora o licenciji, stjecatelj neisključive licencije mogao je pokretati postupke zbog povrede žiga samo uz pristanak nositelja žiga. Za razliku od toga, prema također brisanom odredbi čl.39.st.5. ZOŽ-a, ne dovodeći u pitanje odredbe iz ugovora o licenciji, stjecatelj isključive licencije mogao je pokretati postupke zbog povrede žiga ako nositelj žiga, nakon službene obavijesti, sam nije pokrenuo odgovarajući postupak zbog povrede žiga u odgovarajućem roku. Dakle, stjecatelj neisključive licencije ovlašten je bio do Novele ZOŽ-a iz 2007. tražiti zaštitu radi povrede žiga koji je predmet licencijskog ugovora samo u slučaju kad dobije posebno ovlaštenje u tom smislu od nositelja žiga. Dakle, samo u tom slučaju stjecatelj neisključive licencije žiga mogao je pokretati postupke od onih građanskopravnih u sudskom postupku, administrativnih u upravnom i carinskom postupku, te inicirati kaznenopravnu odgovornost, kao i koristiti eventualno alternativne metode zaštite (postupak pred sudovima časti, medijacijski postupci, arbitražni postupci).⁸⁸ Tada se mogao 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. Za razliku od stjecatelja neisključive licencije žiga, stjecatelj isključive licencije žiga mogao je prema ranije važećim odredbama ZOŽ-a, 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.⁸⁹

Međutim, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj

88 Zlatović, D., *Posebna obilježja građanskopravne zaštite žiga*, Zbornik Prav. Fak. Sveuč. Rijeka, 2002., v. 23., br. 1., 143.-178.; Blažević, B., *Mirenje u sporovima iz nadležnosti trgovačkih sudova*, u Uzelac, A., et al., *Mirenje u građanskim, trgovačkim i radnim sporovima*, TIMpress, Zagreb, 2004., str.169.

89 Na ovaj način naše je 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.

uniji, kako je to propisano odredbom čl.71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju⁹⁰, obvezani smo implementirati u naše zakonodavstvo na području zaštite žiga pravnu stečevinu Europske unije koja je egulirana sljedećim pravnim instrumentima:

- Prva Direktiva 89/104/EC za ujednačavnje prava žiga država članica;

- Uredba Vijeća (EC) 40/94 o žigu Zajednice;

- Uredbe Komisije (EC) 2868/95 o usvajanju CTMR (Uredbe o žigu Zajednice);

-Uredbe Komisije (EC) 216/96 o Žalbenom vijeću OHIM-a (Ureda za harmonizaciju unutarnjeg tržišta);

-Smjernica 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

Stoga je uslijedilo donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu («Narodne novine», br. 76/07, u ovom radu: Novela ZOŽ-a iz 2007.), koji je sukladno prepristupnim pregovorima, pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske za poglavlje 7.»Pravo intelektualnog vlasništva» i Zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenom na Konferenciji o pristupanju u Bruxellesu od 14.veljače 2007. revidirao postojeće žigovno zakonodavstvo na način da ga je doveo na istu razinu pravne zaštite žiga kao i u državama članicama Europske unije.

U sklopu ove revizije brisane su odredbe čl.39.st.4. i 5. ZOŽ-a iz 2003., koje su se odnosile na prikazano pravo stjecatelja licencije na pokretanje postupka zbog povrede žiga, budući je to pitanje detaljno regulirano čl.8. Novele ZOŽ-a iz 2007. kojim se mijenja odredba čl.75. ZOŽ-a iz 2003.

Tako aktivna legitimacija za pokretanje postupaka radi zaštite prava na žig, prema odredbi sada važećeg čl.75.ZOŽ-a 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

90 Zlatović, Dragan, Pravo intelektualnog vlasništva u kontekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Slobodno poduzetništvo, Zagreb, 2001., br. 21.-22., str. 255.-260.

posla ili zakona. Ova odredba harmonizirana je s identičnom odredbom čl.4.st.1.toč.b) Smjernice 2004/48/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 29.travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.⁹¹

U odnosu na raniju odredbu čl.39.st.4. ZOŽ-a iz 2003., 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.75. ZOŽ-a, 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 Noveli ZOŽ-a iz 2007. nositelj isključive licencije ima ovlasti zahtijevati zaštitu žiga u onoj mjeri u kojoj je stekao pravo na iskorištavanje žiga na temelju pravnog posla ili 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.⁹²

Stjecatelj isključive licencije pod kondicijama iz čl.75.ZOŽ-a ima pravo na sve modalitete zaštite koje su predviđene odredbama čl. 76., 77., 78. i 79.a - e. ZOŽ-a.

91 Vidi detaljnije o predmetnoj Smjernici 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.

92 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.

2.5. Zaštita kakvoće robe obilježene žigom

Prema članu 133. ZIV-a 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. U čl.39.st.3. ZOŽ-a predviđeno je da 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. 712. 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 ista kao što je kakvoća robe koju proizvodi davatelj licencije. Suprotan sporazum nema pravni učinak.

Stjecatelj licencije dužan je robu obilježiti oznakom o proizvodnji po licenciji.⁹³ 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.

2.6. 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 ranije važećem čl. 704. ZOO-a 1978., bila je predviđena mogućnost prema kojoj je stjecatelj isključive licencije mogao pravo korištenja žiga ustupiti drugom (podlicencija), ako drugačije nije ugovoreno. ZOŽ 1999. je nadalje u odredbi čl. 31. st.6. određivao da se podlicencija može davati samo ako je to u ugovoru o licenciji izričito ugovoreno. Stjecatelj neisključive licencije ni u kom slučaju nema pravo davati podlicenciju trećim osobama.

Novi obveznopravni i žigovni zakoni izmijenili su donekle ovu situaciju oko mogućnost davanja podlicencije. Naime, odredbom čl. 717.st.1. ZOO-a 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 regulirano je da stjecatelj licencije ne može dati drugome podlicenciju bez dopuštenja davatelja licencije. Dakle, stjecatelj isključive licencije nema izvorno pravo davati podlicenciju. 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 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 licenciji otkloni mogućnost davanja podlicencije.

Kad je za davanje podlicencije potrebno dopuštenje davatelja licencije, ovaj ga može odbiti stjecatelju isključive licencije samo iz ozbiljnih razloga. Koji su to razlozi cijenit će se iz okolnosti svakog pojedinačnog slučaja (case-by-case metoda). Dakle, 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. 719. ZOO-a, davatelj licencije može otkazati

ugovor o licencijski 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.⁹⁴

Čini nam se da je odredba čl.717.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.717.st.1.ZOO-a ne bi bila niti potrebna. Dakle, tumačimo odredbu čl.717.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 postojanje dopuštenja davatelja licencije kao pretpostavke davanja zakonite podlicencije samo u slučaju neisključive licencije žiga.

2.6. 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 Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Ovaj interes priznat je i u našem ZOŽ-u, u izvornoj odredbi čl.39.st.6. (sada je to odredba čl.39.st.4.ZOŽ-a), gdje je utvrđeno kako pravo na korištenje žiga temeljem ugovora o licencijski žiga ima učinak prema trećima nakon upisa licencije u registar.⁹⁵

94 Vidi odredbu čl.720. ZOO-a.

95 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.

Na zahtjev jedne od strana licencija se upisuje u registar žigova⁹⁶, ako je Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo podnesen ovjereni prijepis ugovora o licenciji ili ovjereni izvadak iz ugovora ili izvornik potvrde o davanju licencije potpisan od davatelja i stjecatelja licencije. Ako su uplaćene propisana pristojba i naknada troškova⁹⁷, licencija se objavljuje u službenom glasniku Državnog zavoda, a ima učinak prema trećim stranama nakon upisa u registar. Zahtjev za upis licencije mora biti podnesen pod uvjetima i na način predviđen čl.16.st.1.toč.30. Pravilnika o žigu.⁹⁸

Ukoliko je izvršen upis ugovora o licenciji žiga u registar žigova, ista se promjena objavljuje u službenom glasniku Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Dakle nije predviđen obvezan upis licencije, niti sankcije glede obveznopravnog odnosa između ugovornih stranaka jer i takav neupisani ugovor ima djelovanje *inter partes*.⁹⁹ 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 kavlitetniju zaštitu u slučaju eventualnih sporova, posebice radi povrede žiga koji je predmet licencijskog ugovora.¹⁰⁰ Nadalje, predviđeno

96 Zlatović, D., *Registri po Zakonu o žigu, Hrvatska gospodarska revija, Zagreb, 2000., god. XLIX., br. 7., str. 88.-90.*

97 Zlatović, D., *Taksiranje u pravu intelektualnog vlasništva, Pravo i porezi, god. XIV.,br.3, 2005., str. 88-93.*

98 O tome detaljnije kod Zlatović, D., *Novi Pravilnik o žigu, Informator, Zagreb, 2004., god. LII., br. 5288., str. 5.-6.*

99 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.

100 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 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,

je da se upis licencije vrši na zahtjev jedne od strana, što je kvalitetnije rješenje u odnosu na ono iz ZOŽ-a 1999. kad je upis licencije mogao tražiti samo nositelj 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.¹⁰¹

2.7. 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.¹⁰²

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.¹⁰³

Ako je predmet ugovora isključiva licencija, davatelj licencije jamči da pravo iskorištavanja nije ustupio drugome ni potpuno ni djelomično.

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 licenciji 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.

101 Zlatović, D., Licencija i prijenos žiga, Slobodno poduzetništvo, Zagreb, 2002., br. 7., str. 102.-107.

102 Vidi čl.704., 705. i 706. ZOO-a.

103 Vidi čl.707. ZOO-a.

Davatelj licencije dužan je čuvati i braniti pravo ustupljeno stjecatelju licencije od svih zahtjeva trećih osoba.¹⁰⁴

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.¹⁰⁵

Stjecatelj licencije dužan je isplatiti davatelju licencije ugovorenu naknadu u vrijeme i na način kako je to određeno ugovorom.¹⁰⁶ 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.¹⁰⁷

2.8. 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.45.ZOŽ-a. Ako je u registar upisana licencija, odricanje od žiga će se upisati u registar samo ako nositelj žiga dokaže

104 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 materijalno-pravna pravila nacionalnog zakonodavstva meritornog za taj odnos ako ono nije u suprotnosti s europskim supranacionalnim pravom, kao i procesna pravila države suda.

105 Jurković, V., Re-branding – preoblikovanje identiteta marke, Poslovni savjetnik, br.30, 2007., str. 28.

106 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.

107 Vidi čl.716. ZOO-a.

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. Prema ranijim žigovnim propisima, odnosno čl.37.st.1.toč.4. ZOŽ-a 1999., ositelj žiga je prije odricanja morao pribaviti pisanu suglasnost upisane osobe odnosno stjecatelja licencije.

Na temelju izjave o odricanju žig prestaje vrijediti od dana kad nositelj podnese izjavu o odricanju.¹⁰⁸

Iako je izmijenio ovlasti stjecatelja licencije žiga u svezi s traženjem zaštite žiga, naš je zakonodavac učinio jedan bitan propust kod donošenja Novele ZOŽa iz 2007., odnosno brisanja odredbi čl.39.st.4. i 5. Naime, prema stjecatelj licencije ima pravo prema čl.27.st.1.toč.1. ZOŽ-a u skladu s člankom 39. stavkom 4. ili 5. ZOŽ-a podnijeti prigovor na registraciju žiga, koji se može temeljiti samo na razlozima za odbijanje iz članka 6.st.1. i 3. ZOŽ-a, u roku od tri mjeseca od datuma objave prijave za registraciju žiga. Dakle, u odredbi čl.27.ZOŽ-a ostalo je pozivanje na odredbe koje više nisu na snazi, pa bi tu odredbu trebalo tumačiti u kontekstu sada važeće odredbe čl.75.ZOŽ-a, a ne više odredbi čl.39.st.4. i 5. koje više nisu na snazi. Ovaj propust treba de lege ferenda radi normativne i sadržajne cjelovitosti zakona kao i izbjegavanja eventualnih prijepornih situacija hitno legislativno korigirati.

Prema članu 134. ranijeg ZIV-a 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 ZIV-a do prestanka njegova važenja nije poštovana.¹⁰⁹

108 Detaljnije kod Zlatović, D., *Promjene na žigu*, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2002., god. II., br. 3., str. 85.-104.

109 Tadašnji savezni organ nadležan za odobravanje i registraciju ugovora o licenciji odobravao je i ugovore o licenciji koji nisu sadržavali ovu klauzulu.

Slijedom takve pakse, navedena odredba u novom hrvatskom žigovnom zakonodavstvu je ispuštena.

Što se tiče restriktivnih klauzula, prema ranije važećem članku 137. ZIV-a, 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 kod nas je malo pisano i o tome ne postoji sudska ni upravna praksa kod nas.¹¹⁰ 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 zajednice 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 način¹¹¹ i da, posebno, treba paziti da se ne koriste licencije žiga da bi se produžilo djelovanje licencije patenta nakon isteka važenja patenta.¹¹²

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. 75. ZOŽ-a.

Međutim, novi ZOŽ ne sadrži odredbe kojima se zabranjuje registracija ili predviđa ništavnost ugovora o licenciji žiga kojom se može stvoriti zabuna u gospodarskom prometu.

Imajući u vidu dosadašnja iskustva u zemljama članica Europske unije (posebno iskustva u vezi sa institutom «registered user»), izričita

110 Mlikotiv-Tomić, D., *Ograničavajući uvjeti ugovora o licence 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.

111 Komisija EZ, predmeti Campri, JOCE, br. L/70/75/1978.

112 Pravilnik EEZ-a br. 2349/84., od 23. srpnja 1984. god.

odredba čl. 17. st.4. Uredbe o žigu zajednice¹¹³ određuje da Zavod može odbiti upis prijenosa koji moguće dovodi do zabune u javnosti, a posebice glede izvora, kvalitete ili geografskog podrijetla proizvoda ili usluga.¹¹⁴ 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.

Prema ranijim propisima, odnosno u čl.119 ZIV-a, bilo je predviđeno da, kako korisnik licencije upotrebljava žig u istom svojstvu kao i sam titular prava na žig, i njemu pripada samostalno pravo na tužbu zbog povrede prava na žig, bez posebne prethodne suglasnosti nositelja žiga.¹¹⁵ Po ZOŽ-u 1999., stjecatelj licencije mogao je pokrenuti sudski spor u pogledu kršenja prava koja proizlaze iz žiga samo ako se nositelj žiga s tim suglasio, što znači da je bila oslabljena parnična sposobnost stjecatelja žiga odnosno ograničena njegova aktivna legitimacija kod povreda licenciranih prava. Ova situacija najnovijom implementacijom europskog prava je uređena odredbom čl.75. ZOŽ-a, po Noveli iz 2007. , te je jasno utvrđena parnična sposobnost stjecatelja licencije.

Kao vid prava industrijskog vlasništva žig se u prevladavajućoj praksi ustupa u kombinaciji s patentom ili u sklopu ugovora o distribuciji, franchisingu i dr.¹¹⁶ Uvjet je samostalnog ustupanja žiga da se istovremeno

113 Council Regulation (E.C.) no.40/90 on the Community Trade Mark, www.ohim.eu.int.

114 Cit. Tritton G., et al., Intellectual property in Europe, sec.ed., Sweet & Maxwell, London, 2002., str. 271.

115 O svim modalitetima imovinskopravne zaštite titulara žiga vidi kod Zlatović: Građanskopravna zaštita prava na žig u Republici Hrvatskoj , "Pravo u gospodarstvu" broj 2/98 , Zagreb,1998.

116 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., Posebni ugovori o distribuciji u hrvatskom pravu trgovine, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2001., god. I., br. 5., str. 21.-32.; 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 Eurospke unije, Sinergija, Zagreb, 2005., str.10.; Mlikotin-Tomić. D., Ugovor o franchisingu,

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.¹¹⁷ 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 proizvoda ili usluga budući da je kod nas prijenos tvrtke trgovačkog društva moguć jedino zajedno i istovremeno s cjelokupnim društvom.¹¹⁸

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.¹¹⁹ Prema čl.713. ZOO-a stjecatelj licencije žiga dužan je robu obilježiti oznakom o proizvodnji po licenciji.

Kada je određeni žig priznat, neka zakonodavstva obvezuju nositelja toga žiga da istoga koristi za robe ili usluge za koje je priznat pod prijetnjom opoziva žiga.¹²⁰ O tome govori i naš ZOŽ u čl.46.-48. Prema Informator, Zagreb, 1986., str.46.

117 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.

118 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.

119 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.

120 Cit. Zlatović, D., Opoziv žiga, Informator, god. LII., Zagreb, br. 5263-5264/04,

našem zakonu, odnosno sukladno odredbi čl.13.st.3. ZOŽ-a, 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.

Novela ZOŽ-a iz 2007. posljedica je daljnje harmonizacije našeg prava s pravom europske unije, pa su određene izmjene temeljnog ZOŽ-a iz 2003. uslijedile upravo radi tog usklađenja i na području licenciranja žiga. Uredba 40/94 sadrži slična pravila u odnosu na licenciju žiga Zajednice, kao što je to slučaj kod prijenosa žiga Zajednice. Ipak, ima i nekih razlika, posebice što je kod licencije žiga, za razliku od prijenosa žiga, moguća teritorijalna podjela, a ne propisuje se niti pismeni oblik ugovora kao pretpostavka valjanosti ugovora o licenciji.

2.9. Ugovori o licenciji žiga i pravo konkurencije

Ugovori o licenciji žiga spadaju u sporazume koji sukladno odredbi čl.10 u svezi čl.11.st.1.toč.11. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br.122/03, dalje: ZZTN) pridonose unaprjeđenju proizvodnje ili distribucije robe i/ili usluga, promicanju tehnološkog ili gospodarskog razvoja, te koji pružaju potrošačima razmjernu korist, pa su stoga obuhvaćeni tzv.skupnim (grupnim) izuzećima.¹²¹ Ugovori o licenciji žiga potpadaju pod tzv. horizontalne ugovore (engl.horizontal agreement), koji se zaključuju između stvarnih ili potencijalnih tržišnih natjecatelja koji djeluju na istom stupnju proizvodnog ili distribucijskog lanca.

Skupna izuzeća odnosno izuzeća po vrstama ugovora su skupovi pravila (block exemption rules) kojima se uređuje mogućnost da pojedini ograničavajući sporazumi koji ispunjavaju kriterije predviđene tim

od 14. i 18.8.2004., str. 7.-9.; Zlatović, D., *Opoziv žiga i novo hrvatsko žigovno pravo*, Zbornik Prav. Fak. Sveuč. Rijeka (1991) v. 25, br.1, 559-583 (2004); Zlatović, D., *Pravna gledišta u svezi prestanka žiga, Vladavina prava*, Zagreb, 2001.,god. V., br. 3.-4., str. 57.-105.

121 O licenciji žiga u europskom pravu konkurencije detaljnije kod Jones, A., Suf-rin, B., *EC Competition Law*, sec.ed., Oxford University Press, 2004., str. 751.

propisima, mogu biti izuzeti od opće zabrane, odnosno mogu dobiti tzv. negative clearance.¹²²

Tako u pravu Europske unije su regulirane grupne iznimke po kategorijama ugovora, između ostalog i za ugovore o licenciji patenta i drugim licencijskim ugovorima.¹²³ Prvotno je to bilo uređeno Uredbom 2349/84¹²⁴, koja više nije na snazi jer je zamijenjena Uredbom 772/2004 o sporazumima o prijenosu tehnologije.¹²⁵

Prema ranijoj Uredbi iz 1984., bile su propisane ekonomske prednosti i koristi ovih licencijskih ugovora koje dovode do izuzetosti ovih ugovora od zabrana, među ostalim da nositelj žiga radije ustupa licenciju nego na drugi način raspoláže svojim pravom, zatim kako je stjecatelj licencije više motiviran na daljnja ulaganja radi proizvodnje, uporabe novog proizvoda na tržištu odnosno uporabe novih tehnologija, kako se tim ugovorom osigurava pristup novim tehnologijama, te se time ostvaruje učinak u vidu povećanja broja proizvodnih pogona, te kvantitete i kvalitete robe na zajedničkom tržištu. Iako ova Uredba nije više na snazi, radi se o korisnim uputama koje mogu pomoći kod raspravljanja svakog konkretnog slučaja odnosno ugovora i utvrđivanja ograničava li konkurenciju.

Vlada Republike Hrvatske posebnim uredbama propisuje uvjete koje sporazumi, pa i ugovori o licenciji žiga, pod uvjetom da odredbe o ustupanju žiga ne predstavljaju primarni cilj takvih sporazuma te da su izravno povezane s proizvodnjom predmeta sporazuma, moraju sadržavati, odnosno uvjete koje takvi sporazumi ne smiju sadržavati, kao i druge uvjete koji se moraju ispuniti.¹²⁶ Ovdje upućujemo na odredbe Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (horizontalni sporazumi) ("Narodne novine", br.158/04) i posebno na odredbe Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije ("Narodne novine", br. 2/05).

122 Cit. Cerovac, M., Rječnik pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja, TEB, Zagreb, 2004., str. 124.

123 O ovim i drugim grupnim iznimkama od zabrana detaljnije kod Mlikotin-Tomić, D., et al., Europsko tržišno pravo, Školska knjiga, Zagreb, 2006., str.72.

124 OJ L 219, 16.8.1984., str.15.-24.

125 OJ L 123, 27.4.2004., str.11.-17.

126 Usp.Cerovac, M., Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, www.aztn.hr; Mlikotin-Tomić, D., et al., Europsko tržišno pravo, Školska knjiga, Zagreb, 2006., str.12,

2.10. Trajanje ugovora o licenci žiga

Odredbom čl.701. 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.¹²⁷ Ni novi ZOŽ nema adekvatnu odredbu o tome.

Ipak, možemo načelno kazati kako licencija za iskorištavanje imaterijalnog prava ne može po prirodi prava biti zaključena za vrijeme duže od trajanja zakonske zaštite tog prava.¹²⁸ Treba napomenuti da se za stjecanje i održavanje žiga plaćaju pristojbe u skladu s posebnim propisima¹²⁹, pa ukoliko ne bude u propisanom roku plaćena pristojba za održavanje žiga isti prestaje vrijediti sukladno odredbi čl.69.st.2. ZOŽ-a. Kako davatelj licence može u svako vrijeme propustiti platiti propisanu pristojbu za održavanje svoga prava, isti time može učiniti ugovor o licenci takvim svojim jednostranim postupkom potpuno bezvrijednim, budući da ne može postojati ugovor o licenci žiga koji je prestao postojati. Ni ZOŽ niti posebni zakon ne predviđaju beneficiju za stjecatelja licencije koja bi se mogla sastojati u obvezi Zavoda 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 licenci od strane njenog davatelja. Iako dakle ne postoji obveza Zavoda da izvijesti treću osobu koja ima upisano pravo u registar o propustu nositelja žiga glede uplate iznosa pristojbi za održavanje žiga, ekstenzivnijim tumačenjem napomene uz Tarifni broj 2.5. Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva ipak se mogu pružiti mogućnosti tim trećim osobama da zaštite svoja prava.

127 Vidi kod Prelević, B., Raffaelli, B., Trampus, Z., *Zakon o obveznim odnosima*, Propisi.hr, br.12/07., str.124.

128 Analogija iz odredbe čl.701. ZOO-a u svezi s čl. 39.st.1.toč.1. ZOŽ-a.

129 Misli se na Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva ("Narodne novine", broj 64/00. i 160/04.). O tome detaljnije kod Zlatović, D., *Upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva*, Slobodno poduzetništvo, broj 19, 2000, str. 141 – 146.

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 pristojbu 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.

2.11. Prestanak ugovora o licenciji žiga

Ugovor o licenciji žiga prestaje:

- protekom vremena (čl.721.ZOO-a);
- otkazom (čl.723. ZOO-a), te
- u slučaju smrti i stečaja (čl.724.ZOO-a).¹³⁰

Ugovor o licenciji 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 licenciji bio sklopljen stjecatelj licencije nastavi iskorištavati predmet licencije, a davatelj licencije se tome ne usprotivi, smatra se da je sklopljen nov ugovor o licenciji neodređenog trajanja, pod istim uvjetima kao i prijašnji. Osiguranja što su ih treće osobe dale za prvu licenciju prestaju protekom vremena za koje je bila sklopljena.

Otkazom prestaje ugovor o licenciji 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 licencije žiga. U slučaju smrti davatelja licencije žiga, licencija se nastavlja s njegovim nasljednicima, ako drukčije nije ugovoreno. Kad umre stjecatelj licencije žiga, licencija se nastavlja s njegovim nasljednicima koji nastavljaju njegovu djelatnost. U slučaju smrti, prestanka pravne osobe i otvaranja stečaja stjecatelja licencije, davatelj licencije može raskinuti ugovor.

130 Usp. Čizmić, J., Licencija žiga, Slobodno poduzetništvo, 7, 2000, 10, str.105-106.

2.12. Financijskopравни, carinski i porezni aspekti ugovora o licenciiji žiga

Ugovori o licenciiji žiga često su ugovori s međunarodnim elementom, odnosno kao ugovorna strana u najvećem broju slučajeva pojavljuje se strana osoba, najčešće u statusu davatelja licenciije i nositelja dobro poznatog ili čuvenog žiga.

Stoga se u najvećem broju slučajeva plaćanje licencijske naknade gotovo u pravilu vrši novčanim doznakama u inozemstvo. Plaćanja u inozemstvu domaće banke obavljaju na temelju propisanog i točno ispunjenog odnosno šifriranog naloga za plaćanje sukladno Uputi za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom («Narodne novine», br.136/05, 143/05 – ispr. i 37/06). U platnom prometu s inozemstvom obvezno se primjenjuju troznamenaste brojčane oznake šifara osnova naplate i plaćanja, u skladu s knjigovodstvenim tretmanom istovrsnog prihoda ili troška u knjigovodstvenim ispravama nalogodavatelja odnosno korisnika naplate. Kod licenciija žiga predviđena je šifra 360 – Patenti i licenciije, odnosno Plaćanja za korištenje patenata i licenciija između rezidenata i nerezidenata.

Precizirano je što se smatra pod licencijskim naknadama pa je tako navedeno da se radi o autorskim naknadama koje se plaćaju za uporabu registriranih robnih marki, tj. riječi, simbola, dizajna ili njihovih kombinacija, po kojima se proizvodi ili usluge njihova vlasnika razlikuju od proizvoda ili usluga drugih davatelja, te o ostalim autorskim naknadama za uporabu nematerijalne, neproizvedene i nefinancijske imovine i vlasničkih prava, kao što su:

- a)patenti
- b)autorska prava (copyright)
- c)industrijski procesi i dizajn (robne marke i sl.).¹³¹

Predviđena šifra uključuje također prijenos dizajna (za trgovine i proizvode), prijenos industrijskih tehnologija, dozvole za registraciju proizvoda, te naknade za franšizu (koje mogu uključivati izobrazbu,

131 Uočava se terminološka neusklađenost ovih propisa s temeljnim zakonskim pojmovima i rješenjima iz propisa o intelektualnom vlasništvu, čime se mogu provocirati određeni prijepori u primjeni.

pomoć, oglašavanje), dok ne uključuje obveze i potraživanja na osnovi izravne kupnje ili prodaje navedenih sredstava i prava (uključeno u 611 – Kupoprodaja patenata, licencija i druge nematerijalne imovine), distributivna prava na audiovizualne proizvode u ograničenom razdoblju ili području (uključeno u 381 – Audiovizualne i srodne usluge), te kupnju i prodaju patenata, licencija i robnih marki (uključeno u 611 – Kupoprodaja patenata, licencija i druge nematerijalne imovine).¹³²

Prema odredbi čl.31. Carinskog zakona («Narodne novine», br. 78/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05 i 138/06) carinska je vrijednost uvezene robe njezina transakcijska vrijednost, a to je stvarno plaćena ili plativa cijena za robu koja se prodaje radi izvoza u Republiku Hrvatsku. Ova vrijednost se mora uskladiti sukladno odredbi čl.38. Carinskog zakona, tako da joj se dodaju određeni zavisni troškovi. Između ostalog dodaju se i tantijeme i licencijski troškovi za robu koja se procjenjuje, a koje kupac izravno ili neizravno mora platiti kao uvjet za prodaju robe koja se procjenjuje, ako takve tantijeme ili licencijski troškovi nisu uključeni u stvarno plaćenu ili plativu cijenu.

Prema odredbi čl. 22. Zakona o porezu na dobit («Narodne novine», br. 117/04, 90/05 i 57/06) porezni obveznici koji plaćaju naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava) inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe, dužni su prilikom isplate od naknade obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dobit po stopi od 15%. Ova stopa u primjeni je i u slučajevima kada se obavlja plaćanje davatelju licencije koji nije rezident jedne od država s kojima Republika Hrvatska ima zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

132 Masnjak, B., Licencije u međunarodnoj trgovini, Informator, Novi informator, Zagreb, br. 5544, od 25.4.2007., str.12.

Dragan Zlatovic, dipl. iur

Transfer and Licensing of Trademark in Contemporary Croatian Trademark Law

This paper analyses issues of licensing and transfer of trademark and license in contemporary Croatian law. The author first discusses contemporary trends of trademark and license transfer and then analyses international aspects of this issue with special attention being paid to European countries, especially Germany, Switzerland, Great Britain, France, Italy and United States. This demanding subject is also discussed from the aspect of Croatian legislation in this area.

Key words: trademark, license, European law, Croatia