

RAZLIKOVNOST KAO PRETPOSTAVKA ZA REGISTRACIJU ŽIGA

*Doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković**

UDK 347.772

Izvorni znanstveni rad

Primljeno: prosinac 2011.

U radu se obrazlaže stupnjevanje razlikovnosti u ispitivanju apsolutnih smetnji za registraciju nekog znaka kao žiga nakon harmonizacije žigovnoga prava u Europskoj uniji. Obrazlaže se i nerazdruživost između funkcije označivanja podrijetla i razlikovnosti žiga. S time u svezi obrađuju se Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. za usklađivanje propisa država članica koji se odnose na žigove (kodificirani tekst), Uredba Vijeća (EZ) 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirani tekst) te hrvatski, njemački i engleski zakoni o žigu. Posebno se u hrvatskom pravu upozorava na razlike između koncepta razlikovnosti žiga i danas zastarjelog koncepta novosti žiga koji je nakon harmonizacije zamijenjen relativnim razlozima za odbijanje registracije.

Ključne riječi: žig, funkcija označivanja podrijetla, razlikovnost žiga, novost žiga.

1. UVOD

Iako se u nekim državama to dogodilo i nešto ranije, druga polovica 19. stoljeća označuje se kao razdoblje kad je žigovno pravo počelo poprimati gotovo sva obilježja današnjeg uređenja. Od tog vremena do danas primjećuje se kontinuitet njegova razvoja u smjeru u kojem se ono i danas kreće. Sam cilj toga kretanja nikada nije bio niti jest unaprijed dogmatski određen. On je posljedica gospodarskih promjena, poglavito razvoja u razumijevanju gospodarske svrhe i praktično učinkovitih načina označivanja proizvoda i usluga na tržištu. Smjer kretanja žigovnoga prava oduvijek se ponajprije odražava u tumačenjima pozitivnih propisa u sudskoj i upravnoj praksi. Riječ je o razumijevanju i tumačenju

* Dr. sc. Romana Matanovac Vučković, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb

karakterističnih pravnih standarda. Jedan od najvažnijih među njima jest koncept razlikovnosti. Kako se mijenja gospodarsko okruženje i društvo u cjelini, kako se mijenjaju potrošačke potrebe i navike, kako se mijenja jezik, simbolika i znakovlje u nekoj kulturi, tako se mijenja razumijevanje i tumačenje pravnih standarda žigovnoga prava, a među njima i razumijevanje razlikovnosti.

S druge strane, razvoj žigovnoga prava u državama članicama Europske unije u mnogočemu ovisi o potrebi osiguravanja pravilnog djelovanja unutarnjeg tržišta Europske unije. Zaštita žiga kao isključivoga prava suprotstavlja se potrebi za ostvarenjem slobode kretanja proizvoda i pružanja usluga te slobode tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije.¹ To je međudjelovanje utjecalo i na razvoj žigovnoga prava na unutarnjem tržištu Europske unije.

U međuovisnosti opisanih silnica usmjeravanja razvoja žigovnog prava njegovo usklađivanje na razini Europske unije značilo je nepovratnu prekretnicu za registrirani žig. Tada su se neka od temeljnih obilježja registriranog žiga, kao što je npr. obilježje akcesornosti žiga poduzeću odnosno *goodwillu*² u nekim državama članicama Europske unije u većoj ili manjoj mjeri izmijenila. Usklađivanje se provelo posredstvom implementacije Direktive o žigu³ u nacionalna žigovna zakonodavstva država članica te stupanjem na snagu Uredbe o žigu Zajednice⁴ kao unitarnog prava Zajednice.⁵

¹ Detaljno o tome KEELING, David, *Intellectual Property Rights in EU Law, Vol. 1, Free Movement and Competition Law*, Oxford, 2003.

² Detaljno o načelu akcesornosti žiga poduzeću u kojem se rabi u njemačkom i hrvatskom pravu te o načelu pravne povezanosti žiga s *goodwillom* poduzeća u kojem se rabi u engleskom pravu vidi MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, *Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom* (dis.), Zagreb, 2010., posebno str. 662 - 669.

³ Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. za usklađivanje propisa država članica koji se odnose na žigove (kodificirani tekst) [2008] O.J. L 299/25. Ova Direktiva u svojem sadržaju i bez ikakvih supstancijalnih izmjena zamjenjuje Prvu direktivu Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. za usklađivanje propisa država članica koji se odnose na žigove [1989] O.J. L 40/1, koja je dopunjena Odlukom Vijeća 92/10/EEZ [1992] O.J. L 6/35. Dalje u tekstu: Direktiva o žigu ili Direktiva.

⁴ Uredba Vijeća (EZ) 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirani tekst) [2009], O.J. L 78/1, 24. 3. 2009. Ova Uredba jest kodificirani tekst Uredbe Vijeća (EZ) 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice s njezinim brojnim izmjenama i dopunama [1994] O.J. L11/1, izmjene i dopune [1994] O.J. L349/83, [2003] O.J. L122/36, [2003] O.J. L236/342, [2003] O.J. L245/36, [2003] O.J. L296/1, [2004] O.J. L70/1, [2005] O.J. L157/231 i [2006] O.J. L386/14. Dalje u tekstu: Uredba o žigu Zajednice ili Uredba.

⁵ Detaljnije o žigu Zajednice KUNDA, Ivana; MATANOVAC, Romana, *Žig Zajednice i dizajn Zajednice - osnovna obilježja i mjesto u novelama hrvatskih zakona iz 2007.*, u: MATA-

Usporedno s registriranim žigom, i dalje se u pojedinim državama članicama Europske unije nastavila njegovati pravna zaštita neregistriranog žiga.⁶ Za razliku od današnjeg stanja, u tim se državama još u prvoj polovici 20. stoljeća neregistrirani žig smatrao “jačim” pravom. Ključ takva njegova položaja bio je odraz činjenice da se uporaba znaka kao žiga smatrala jačom pravnom osnovom, tj. materijalnom pretpostavkom za stjecanje žigovne zaštite od same registracije koja se smatrala formalnom pretpostavkom.⁷ Izmijenjeno shvaćanje o potrebi uporabe znaka kao materijalne pretpostavke za stjecanje subjektivnih isključivih prava koja proizlaze iz žiga dovelo je do toga, među ostalim razlozima, da je neregistrirani žig danas definitivno izgubio važnost u odnosu prema registriranom žigu. Zaostajanje neregistriranog žiga odražava se i u odluci da se pravo neregistriranog žiga (za sada) ne usklađuje na europskoj razini. Ta je odluka vrlo vjerojatno donesena u svjetlu nepomirljivih razlika između temeljnih koncepata njegove pravne zaštite u pojedinim državama članicama⁸, ali i činjenice da se nije

NOVAC, Romana (ur.), *Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva Europskom pravu*, Zagreb, 2007., str. 53 - 87.

⁶ Detaljno o pravnoj zaštiti neregistriranog (*common law*) žiga u Ujedinjenom Kraljevstvu vidi MATANOVAC VUČKOVIĆ, *op. cit.* u bilj. 2, str. 20 -34, WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-Off (Unfair Competition by Misrepresentation)*, 3. Ed., London, 2004., te KITCHIN, David; LLEWELYN, David; MELLOR, James; MEADE, Richard; MOODY-STUART, Thomas; KEELING, David, *Kerly's Law of trade Marks and Trade Names*, 14. Ed., London, 2005., str. 445 *et seq.* Detaljno o pravnoj zaštiti neregistriranog žiga u Njemačkoj vidi MATANOVAC VUČKOVIĆ, *op. cit.* u bilj. 2, str. 152 - 154 i 155 - 162 te STRÖBELE, Paul; HACKER, Franz; KIRSCHNECK, Irmgard, *Markengesetz Kommentar*, 8. Aufl., Köln, 2008., str. 92 - 94.

⁷ Tako su njemački sudovi početkom 20. stoljeća razvili shvaćanje da je žigovno pravo, kao formalno pravo, tek dio prava tržišnog natjecanja. Ono je po svojoj pravnoj snazi bilo subordinirano pravilima o zaštiti tržišnog natjecanja. Istodobno su u okviru pravila o zaštiti tržišnog natjecanja sudovi prepoznali okvir za razvoj materijalnog prava žiga, koji se stjecao i uživao pravnu zaštitu upravo zbog toga što se rabio u gospodarskom prometu. Takav su žig nazivali žigom u materijalnom smislu. Detaljno vidi FEZER, Karl-Heinz, *Markenrecht - Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen*, München, 2001., str. 62.

⁸ Jedan od mogućih scenarija harmonizacije mogao bi u državama kontinentalnoeuropskog pravnog kruga podrazumijevati takvu pravnu zaštitu neregistriranog žiga koja proizlazi iz parnice za zaštitu tržišnog natjecanja, koja se može najbolje usporediti s parnicom za *passing off*. S druge strane, bilo bi moguće i u pravo Ujedinjenog Kraljevstva uvesti zakonsku zaštitu žiga stečenog uporabom, ali je teško zamisliti da bi istodobno prestala zaštita *common law* žiga kroz parnicu za *passing off*. O parnici za *passing off* vidi detaljno WADLOW, *op. cit.* u bilj. 6, te MATANOVAC VUČKOVIĆ, *op. cit.* u bilj. 2, str. 21 - 34.

zaključilo da bi neujednačeno uređenje neregistriranog žiga moglo nepovoljno utjecati na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Europske unije u mjeri koja je potrebna da opravda sveobuhvatan zahvat harmonizacije.

U ovome radu bavit će se razlikovnošću žiga nakon usklađivanja žigovnoga prava na razini Europske unije. Kao što je rečeno, koncept razlikovnosti sadržajno se mijenjao tijekom povijesti. Iako je u osnovi uvijek bila riječ o istome pravnom standardu, mijenjalo se tumačenje o potrebnom stupnju razlikovnosti znaka kao pretpostavci za stjecanje subjektivnih isključivih prava koja proizlaze iz žiga. Neki znakovi koji su se u prošlosti smatrali nerazlikovnima te time neprikladnima za žigovnu zaštitu danas se smatraju razlikovnima te im se pruža žigovna zaštita.⁹ Kao posljedica toga, prije usklađivanja se u različitim državama članicama Europske unije zahtijevao različiti stupanj razlikovnosti za stjecanje žigovne zaštite. Zato se u Direktivi o žigu i Uredbi o žigu Zajednice propisalo jedinstveno uređenje razlikovnosti kao pretpostavke za registraciju žiga.

Ovdje će se ispitati kako se nakon usklađivanja žigovnog prava u Europskoj uniji pravnodogmatski tumači pojam razlikovnosti kad je riječ o pretpostavkama za registraciju nekog znaka kao žiga. Razmotrit će se odredbe Direktive o žigu, Uredbe o žigu Zajednice te implementacija tih odredaba u njemačko, englesko i hrvatsko zakonodavstvo. Polazište za obradu teme jest teza da su propisi u pogledu uređenja razlikovnosti kao pretpostavke za registraciju nekog znaka kao žiga usklađeni u svim trima navedenim državama, kako međusobno, tako i u odnosu prema Direktivi o žigu, te da se isti standard razlikovnosti zahtijeva i kod registracije žiga Zajednice prema Uredbi o žigu Zajednice. Međutim, pravnodogmatska tumačenja tih propisa nisu u cijelosti usuglašena.

Osim toga, primjećuje se da neki hrvatski pravni pisci uz razlikovnost vežu i koncept novosti. To shvaćanje različito je od svih drugih shvaćanja o pojmu razlikovnosti u usporednoj pravnoj književnosti obrađenoj u ovom radu. Stoga se ovdje afirmira teza da tumačenje razlikovnosti pomoću novosti dovodi do sadržajno nezakonitih odluka koje nisu u skladu s težnjom hrvatskog zakonodavca da hrvatsko žigovno pravo uskladi s europskim.

⁹ Na primjer, u prošlosti su se pojedinačna slova, brojke te boje smatrale nerazlikovnim ili nedistinktivnim znakovima, tj. znakovima neprikladnim za obavljanje funkcije žiga. Danas ti znakovi mogu biti registrirani kao žigovi ako imaju razlikovan karakter u odnosu prema proizvodima i uslugama za koje se traži njihova registracija. Vidi odluku Općeg suda (*General Court*), tj. prijašnjeg Suda prvog stupnja broj T-441/05 o figurativnom znaku "I".

2. RAZLIKOVNOST KAO POSLJEDICA FUNKCIJE OZNAČIVANJA PODRIJETLA

Svrha i gospodarski smisao pravne zaštite nekog znaka kao žiga nikada nisu bili isti kao i svrha i smisao pravne zaštite izuma patentom ili autorskog djela autorskim pravom. To danas nema utjecaj na sadržaj zaštite koju uživaju nositelji navedenih prava intelektualnog vlasništva, no u prošlosti je imalo. Tako je u svojim ranim presudama Europski sud pravde zastupao stajalište da patent i autorsko pravo pridonose čovječanstvu jer služe unaprjeđenju znanstvenog i tehnološkog odnosno umjetničkog stvaralaštva, dok žig služi isključivo ekonomskoj svrsi. On označuje podrijetlo proizvoda. Zbog toga su, prema tadašnjem stajalištu Suda, interesi zaštićeni patentom i autorskim pravom bili bitno važniji od interesa nositelja žiga. U konkurenciji s potrebom zaštite tržišnog natjecanja i slobode kretanja roba te pružanja usluga, Sud je smatrao da nositelj žiga ne zaslužuje isti stupanj zaštite kao što ga zaslužuju izumitelji ili autori na unutrašnjem tržištu Europske unije. Stoga je prednost dao zaštititi tržišnog natjecanja i slobodi kretanja roba.¹⁰ No, do osamdesetih godina prošlog stoljeća Sud je bitno promijenio svoje stajalište. Iako jest i dalje riječ o različitim gospodarskim i društvenim svrhama koje leže u podlozi potrebe za pružanjem pravne zaštite navedenim intelektualnim tvorevinama, Sud je napustio prijašnja shvaćanja da žig ne treba uživati jednaku razinu zaštite na unutarnjem tržištu Europske unije kao i druga prava intelektualnog vlasništva te ga je pravno-politički po vrijednosti, ali i po sadržaju pravne zaštite svrstao uz njih.¹¹

Iako iz današnje perspektive mogu izgledati neobično dvojbe o tome je li žig jednako vrijedno pravo kao što su to patent ili autorsko pravo, u prošlosti je to pitanje imalo opravdanje. Valja uočiti da je tek posredstvom harmonizacije žigovnoga prava na europskoj razini žig nesumnjivo postao neovisno pravo, tj. pravo *per se*. Prije harmonizacije u većoj ili manjoj mjeri primjenjivalo se načelo

¹⁰ Vidi odluku *Sirena Srl v. Eda Srl and others (Sirena v. Eda)*, C-40/70.

¹¹ U presudi *SA CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG (HAG II)*, C-10/89 Europski sud pravde potvrdio je važnost i ulogu žiga kao prava intelektualnog vlasništva naglašavajući da je žig temeljni čimbenik u sustavu poštenog tržišnog natjecanja koje se putem Ugovora želi ostvariti i održati. U takvom sustavu poduzetnik mora moći zadržati kupce kvalitetom svojih proizvoda i usluga, što je moguće samo ako postoji oznaka razlikovanja koja kupcima omogućuje identifikaciju tih proizvoda i usluga. Da bi žig mogao ispuniti tu funkciju, on mora ponuditi jamstvo da su svi proizvodi koji su njime označeni proizvedeni pod nadzorom jednog poduzetnika koji je odgovoran za njihovu kvalitetu.

pravne vezanosti žiga i poduzeća u kojem se žig koristio (načelo akcesornosti žiga) odnosno načelo pravne vezanosti žiga i *goodwill* ako je riječ o Ujedinjenom Kraljevstvu.¹² U podlozi opisanog stanja bilo je striktno razumijevanje temeljne funkcije žiga, a ta je označiti podrijetlo proizvoda odnosno usluge.

Žig je, dakle, oznaka podrijetla. On predstavlja vezu između proizvoda ili usluge, s jedne strane, i izvora iz kojeg potječu proizvod ili usluga koji su njime označeni, s druge strane. Žig potrošaču daje poruku da proizvod ili usluga koji su njime označeni potječu iz jednog izvora koji je odgovoran za njihovu kvalitetu. Dok se u prvoj polovici 19. stoljeća razumjelo da je veza između žiga i njegova izvora takva da žig označuje točan izvor, točnog poduzetnika od kojeg potječe proizvod¹³, već od kraja 19. i početka 20. stoljeća žig je počeo označivati

¹² Veza između žiga i poduzeća u pravu Ujedinjenog Kraljevstva osigurava se posredstvom *goodwill*, kao samostojećeg imovinskog prava. Pojam *goodwill* kakav su za potrebe žigovnog prava u parnici za *passing off* razvili sudovi u Ujedinjenom Kraljevstvu razlikuje se od shvaćanja tog pojma u trgovačkom pravu te računovodstvu u mnogim drugim državama, pa i međunarodnim propisima. Kao jedan od najboljih opisa *goodwill* ističe se onaj lorda Macaghtena u slučaju *Inland Revenue Commissioners v. Mueller & Co's Margarine Ltd* (1901) AC 217, 223, HL: "*Goodwill* je vrlo lako opisati, ali vrlo teško definirati. To je (blagodat i) prednost dobrog imena, ugleda i povezivanja s poduzećem. To je privlačna snaga koja dovodi kupce. To je ono što razlikuje staro afirmirano poduzeće od poduzeća koje se nalazi na početku. *Goodwill* poduzeća mora proizlaziti iz nekog centra ili izvora. Koliko god široko rasprostranjen ili raširen njegov utjecaj može biti, *goodwill* nema nikakvu vrijednost ako nema privlačnu snagu za kupce (potrošače) dovoljnu da ih dovede do izvora iz kojeg proizlazi. *Goodwill* je sastavljen od više elemenata. Po svojem se sastavu razlikuje s obzirom na različite vrste poslovanja i različita poduzeća unutar iste vrste poslovanja. U nekim situacijama može prevladati jedan element *goodwill*, u drugim situacijama drugi... Za moj slučaj, mislim da ako ima jedan element koji je uobičajen za sve slučajeve *goodwill*, to je onda obilježje mjesne određenosti *goodwill* (engl. *locality of goodwill*). *Goodwill* ne postoji samostalno. Ne može živjeti sam. Mora biti pridružen poduzeću. Ako se uništi poduzeće, *goodwill* nestaje s njim, iako ostaju elementi koji se možda mogu prikupiti i ponovno oživjeti. Bez sumnje, u slučajevima kad je ugled poduzeća vrlo široko rasprostranjen ili kad je proizvod poznatiji od svojeg proizvođača, može biti teško mjesno odrediti *goodwill*. Ali u ovom slučaju nema teškoća... K tomu, prema *Stamp Act* 1891. sud ne treba definirati mjesni utjecaj *goodwill*. On samo treba utvrditi ima li *goodwill* utjecaj i izvan Ujedinjenog Kraljevstva." Citirano prema: WADLOW, *op. cit.* u bilj. 6, str. 108, isto KITCHIN; LLEWELYN; MELLOR; MEADE; MODY-STUART; KEELING, *op. cit.* u bilj. 6, str. 350 i 351.

¹³ U to vrijeme nisu postojali uslužni već samo robni žigovi.

jedan izvor, bez obzira na njegov točan naziv.¹⁴ Danas se funkcija označivanja podrijetla razumije kao funkcija identificiranja proizvoda na tržištu. Žig služi identificiranju proizvoda i usluga na tržištu s obzirom na njihovo podrijetlo. Pomoću žiga potrošač razlikuje proizvode i usluge jednog poduzetnika od proizvoda i usluga iste vrste koji potječu od drugih poduzetnika. No, ipak, u svim je ovim razvojnim fazama žigovna prava funkcija označivanja podrijetla bila i ostala temeljna gospodarska funkcija žiga koja uživa i pravnu zaštitu u državama članicama Europske unije. Takvo je stanje i danas, iako su se tijekom vremena etablirale i brojne druge funkcije žiga. Tako u suvremenoj pravnoj književnosti i sudskoj praksi prevladava shvaćanje da je žig polifunkcionalan, dok je funkcija označivanja podrijetla samo prva među svim ostalim njegovim funkcijama.

U pravnoj stečevini funkcija označivanja podrijetla propisuje se kao temeljna funkcija žiga. Ona je izražena u t. 11. uvodnoga dijela Direktive o žigu¹⁵ i u t. 11. uvodnoga dijela Uredbe o žigu Zajednice.¹⁶ Tamo se navodi da je funkcija pravne zaštite žiga “osobito osigurati zaštitu žiga kao oznake podrijetla”.¹⁷

¹⁴ Detaljno o povijesnom razvoju i suvremenom shvaćanju o funkcijama žiga u engleskom, njemačkom i hrvatskom pravu vidi MATANOVAC VUČKOVIĆ, *op. cit.* u bilj. 2, str. 52 - 64, 179 - 192 te 383 - 402.

¹⁵ Točka 11. uvodnoga dijela Direktive na engleskom jeziku glasi: *The protection afforded by the registered trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, should be absolute in the case of identity between the mark and the sign and the goods or services...*

¹⁶ Točka 11. uvodnoga dijela Uredbe glasi: *The protection afforded by a Community trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, should be absolute in the case of identity between the mark and the sign and the goods or services...*

¹⁷ Ovdje valja istaknuti da se naglasak stavlja na riječ “osobito”. Time se želi istaknuti da postoje i druge funkcije žiga koje nisu izrijekom navedene. Iako su funkcije žiga u tim propisima pravne stečevine definirane relativno usko, upravo riječ “osobito” otvara put da se prizna pravna zaštita i drugim funkcijama žiga, osim funkcije označivanja podrijetla proizvoda. Isto KLAUER, Irene, *Die Europäisierung des Privatrechts: Der EUGH als Zivilrichter*, Baden Baden, 1998., str. 268. Gielen to stajalište argumentira činjenicom da je u nacrtu Direktive o žigu iz 1980. i 1985. godine ista deklaracija u preambuli bila bez riječi “osobito” (engl. *in particular*) i da je nakon rasprava prevladalo shvaćanje da žig ima više funkcija te da je funkcija označivanja podrijetla tek njegova temeljna funkcija. GIELEN, Charles, *Harmonisation of trade Mark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council*, *European Intellectual Property Review*, br. 8, 1992., str. 262 - 269, str. 264. I Europski sud pravde u svojim presudama potvrđuje da žig ima više funkcija. Tako je npr. u predmetu *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté &*

Upravo iz funkcije žiga kao oznake podrijetla proizvoda i usluga proizlazi potreba za razlikovnošću znaka koji čini žig, zajedno uz popis proizvoda i usluga.¹⁸ Znak mora biti razlikovan da bi mogao biti žig jer je žig oznaka podrijetla, tj. razlikovna oznaka. Zato će se u njemačkoj pravnoj književnosti uz funkciju označivanja podrijetla isticati posebno i razlikovna funkcija žiga kao njezina preteča.¹⁹ No, riječ je zapravo o istome. Da bi uopće mogao na tržištu izvršavati funkciju označivanja podrijetla, znak mora biti razlikovan. Nerazlikovni znakovi ne mogu biti žigovi. Oni ne mogu uživati pravnu zaštitu kao žigovi, iako je moguće, ovisno o konkretnom slučaju, štititi ih drugim pravima intelektualnog vlasništva. Pitanje je li neki znak razlikovan jest *questio facti*. Danas prevladava shvaćanje da nema pojavnog oblika ili forme znaka koji bi sam po sebi bio nerazlikovan.

U hrvatskoj pravnoj književnosti te upravnoj i sudskoj praksi često se osim izraza “razlikovnost” kao sinonim koristi i izraz “distinktivnost”. Tako se kaže da je znak razlikovan ili distinktivan te da ima razlikovan karakter ili distinktivan karakter. Na njemačkom jeziku razlikovnost se uglavnom označuje izrazom *Unterscheidungskraft*, a u engleskom izrazom *distinctive character*.

3. RAZLIKOVNOST KAO PRETPOSTAVKA ZA REGISTRACIJU U EUROPSKIM I NACIONALNIM PROPISIMA

3.1. Pravna stečevina

Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju nekog znaka kao žiga na isti način propisana je u Direktivi o žigu i Uredbi o žigu Zajednice. Prema defi-

Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International Ltd., C-487/07 (*L'Oréal*) Europski sud pravde osim temeljne funkcije žiga (označiti podrijetlo proizvoda odnosno usluge) posebice izdvojio jamstvenu funkciju, funkciju komuniciranja, funkciju zaštite investicije te funkciju oglašivanja. Detaljno o povijesnom razvoju i suvremenom shvaćanju o funkcijama žiga u europskom pravu vidi MATANOVAC VUČKOVIĆ, *op. cit.* u bilj. 2, str. 549 - 563.

¹⁸ Ako je riječ o neregistriranome žigu, tada se neće govoriti o popisu proizvoda i usluga koji se prilaže u postupku registracije i u odnosu na koji se registrira žig, već će se govoriti o proizvodima i uslugama uz koje se znak rabi kao žig te za koje, kao posljedica takve uporabe, stječe status neregistriranoga žiga.

¹⁹ Vidi HEFERMEHL, Wolfgang; BAUMBACH, Adolf, *Warenzeichenrecht*, München, 1985., str. 25 te FEZER, *op. cit.* u bilj 7, str. 72.

nicijama iz čl. 2. Direktive²⁰ odnosno čl. 4. Uredbe²¹ žig može biti svaki znak koji je moguće grafički prikazati ako je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika. Tamo je navedena i primjerna lista znakova koji mogu biti registrirani kao žigovi. To su: riječi, uključujući osobna imena, dizajni, slova, brojke te oblici proizvoda ili njihovih pakiranja. I drugi oblici ili forme znakova koji nisu ovdje izriječno navedeni mogu biti registrirani kao žigovi ako ih je moguće grafički prikazati. Na primjer, iako ima problema s pronalaženjem adekvatnog grafičkog prikaza za zvučne i mirisne znakove, oni sami po sebi nisu nerazlikovni i mogu biti registrirani kao žigovi. Također, i boja sama po sebi može biti registrirana kao žig.

Prema čl. 3/1/a Direktive neće se kao žig moći registrirati znak koji ne udovoljava definiciji iz čl. 2. Direktive.²² Jednako tako, prema čl. 7/1/a Uredbe neće se moći kao žig Zajednice registrirati znak koji ne udovoljava definiciji iz čl. 4. Uredbe.²³ Dakle, neudovoljavanje definiciji znaka prvi je među apsolutnim razlozima za odbijanje registracije koji se u postupcima pred nadležnim nacionalnim uredima u državama članicama Europske unije i pred Uredom za harmonizaciju na unutarnjem tržištu provjerava po službenoj dužnosti. U samoj definiciji znaka koji se može registrirati kao žig utjelovljeno je obilježje razlikovnosti jer se kao žig može registrirati samo onaj znak koji je prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika.

S druge strane, nedostatak razlikovnosti posebno je propisan kao drugi među apsolutnim razlozima koji su smetnja registraciji žiga odnosno žiga Zajednice. Taj razlog također se ispituje po službenoj dužnosti. Riječ je o čl. 3/1/b Direktive²⁴ i čl. 7/1/b Uredbe.²⁵ Tu je propisano da se kao žig neće registrirati

²⁰ Čl. 2. Direktive na engleskom jeziku glasi: *A trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.*

²¹ Čl. 4. Uredbe na engleskom jeziku glasi: *A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.*

²² Čl. 3/1/a Direktive glasi: *...(a) signs which cannot constitute a trade mark;*

²³ Čl. 7/1/a Uredbe glasi: *...(a) signs which do not conform to the requirements of Article 4;*

²⁴ Čl. 3/1/b Direktive glasi: *...(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;*

²⁵ Čl. 7/1/b Uredbe Zajednice glasi: *...(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;*

onaj znak koji nema nikakav razlikovni karakter. Ovaj apsolutni razlog za odbijanje registracije u praksi često se ističe zajedno s apsolutnim razlozima iz čl. 3/1/c i d Direktive odnosno čl. 7/1/c i d Uredbe. U tim odredbama propisani su opisnost i generičnost znaka. Često je znak nerazlikovan upravo zato što je opisan ili generičan, pa se zato u praksi ova dva apsolutna razloga za odbijanje registracije povezuju s nedostatkom razlikovnosti iz čl. 3/1/b Direktive odnosno čl. 7/1/b Uredbe.

Valja upozoriti na to da se Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu u praksi mahom poziva na čl. 7/1/b u kombinaciji s čl. 7/1/c ili čl. 7/1/d Uredbe jer registraciju žiga Zajednice najčešće odbija zbog nerazlikovnosti koja je rezultat opisnosti ili generičnosti znaka. Bitno rjeđe kao razlog za odbijanje registracije žiga Zajednice navodi sam čl. 7/1/b Uredbe, dakle samu nerazlikovnost bez daljnjeg obrazloženja da je riječ o opisnom ili generičnom znaku. I naposljetku, samo u iznimnim slučajevima, ovaj Ured poziva se na čl. 7/1/a Uredbe, tj. na činjenicu da znak ne može biti žig u smislu definicije znaka iz čl. 4. Uredbe. No, i u tim iznimnim slučajevima prije će biti riječ o odbijanju registracije žiga Zajednice zato što se znak ne može grafički prikazati. Gotovo nikada registraciju žiga Zajednice Ured neće odbiti zato što znak nema razlikovan karakter prema čl. 7/1/a Uredbe.

3.2. Njemačko pravo

U njemački *MarkenG*²⁶ vjerno su implementirane odredbe Direktive o žigu. U čl. 3/1. *MarkenG* propisana je definicija znaka koji se može registrirati kao žig. Ona sadržava i pretpostavku razlikovnosti znaka.²⁷ Kao žig može se regi-

²⁶ *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen - Markengesetz* od 25. listopada 1994. (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), zadnji put mijenjan i dopunjavani u čl. 17. Zakona od 22. prosinca 2010. (BGBl. I S. 2248). Dalje u tekstu: *MarkenG*.

²⁷ U toj definiciji žiga izostavljen je kao pretpostavka grafički prikaz znaka. To je posljedica primjene načela jedinstvenosti pravnog uređenja registriranog i neregistriranog žiga (njem. *Grundsatz der Einheitlichkeit des Zeichenrechts*) u njemačkom žigovnom pravu prema kojemu se u jedinstvenom propisu uređuje materija registriranog i neregistriranog žiga. Slijedom primjene toga načela nije moguće propisati grafički prikaz znaka u zajedničkoj definiciji i registriranog i neregistriranog žiga jer se neregistrirani žig može steći i onda kada znak nije moguće grafički prikazati. No, ipak, grafički prikaz sadržan je u čl. 8/1. *MarkenG* jer se u tom prvom među apsolutnim razlozima za odbijanje registracije pro-

strirati svaki znak koji je prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika.²⁸ Istodobno, u čl. 8/1. *MarkenG* neudovoljavanje definiciji znaka propisano je kao prvi među apsolutnim razlozima za odbijanje registracije.²⁹

Nadalje, u čl. 8/2/1. *MarkenG* propisan je drugi među apsolutnim razlozima za odbijanje registracije.³⁰ Prema toj odredbi registracija će se odbiti ako znak koji je prijavljen za registraciju nema nikakav razlikovan karakter. Jednako kao što je to slučaj u praksi Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, i u njemačkoj upravnoj i sudskoj praksi nadležna tijela nedostatak razlikovnosti iz navedene odredbe često dovode u vezu s opisnošću znaka iz čl. 8/2/2 ili njegovom generičnošću iz čl. 8/2/3. *MarkenG*. I u njemačkoj praksi iznimno rijetko pozivat će se na nedostatak razlikovnosti iz definicije znaka iz čl. 3/1. *MarkenG* koja je u čl. 8/2/1. *MarkenG* propisana kao apsolutan razlog za odbijanje registracije.³¹ No, i u takvim rijetkim slučajevima prije će biti riječ o odbijanju registracije zato što znak iz prijave nije prikladno grafički prikazan nego o nerazlikovnosti znaka.

3.3. Ujedinjeno Kraljevstvo

Direktiva o žigu implementirana je u zakonodavstvo Ujedinjenog Kraljevstva putem *TMA* 1994.³² koji je označio ozbiljan odmak od dotadašnje tradicije u

pisuje sljedeće: neće se moći kao žig registrirati onaj znak koji nije znak prema čl. 3/1. *MarkenG* te koji nije moguće grafički prikazati.

²⁸ Čl. 3/1. *MarkenG* glasi: (1) *Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbenzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.*

²⁹ Čl. 8/1. *MarkenG* glasi: *Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich nicht graphisch darstellen lassen.* Vidi i bilj. 22.

³⁰ Čl. 8/2/1. *MarkenG* glasi: *...I. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.*

³¹ INGERL, Christian; ROHNKE, Christian, *Markengesetz*, München, 2003., str. 56.

³² *Trade Marks Act* od 21. srpnja 1994., zadnji puta mijenjan i dopunjava u S. I. 2009/3348. Dalje u tekstu: *TMA* 1994.

području engleskog žigovnog prava.³³ Prema definiciji iz čl. 1/1. *TMA* 1994.³⁴ kao žig može se registrirati svaki znak koji se može grafički prikazati te koji je prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika. I u propisivanju apsolutnih razloga za odbijanje registracije u *TMA* 1994. primijenjena je ista formula kao i u njemačkom *MarkenG*. Kao prvi među apsolutnim razlozima za odbijanje registracije u čl. 3/1/a propisano je neudovoljavanje definiciji znaka iz čl. 1/1. *TMA* 1994.³⁵, dok je kao drugi apsolutan razlog u čl. 3/1/b *TMA* 1994. propisan izostanak ikakvog razlikovnog karaktera znaka.³⁶

Kao i u prethodna dva primjera i u engleskoj praksi registracija žiga najčešće se odbija zbog nerazlikovnosti znaka iz čl.3/1/b u kombinaciji s opisnošću znaka iz čl. 3/1/c odnosno njegovom generičnošću iz čl. 3/1/d *TMA* 1994. Vrlo rijetko će se pozivom na čl. 3/1/a registracija odbiti zato što znak nije prikladan biti žig prema definiciji znaka iz čl. 1/1. *TMA* 1994.

3.4. Hrvatsko pravo

U hrvatskom *ZoŽ*³⁷ na isti se način uređuje razlikovnost žiga kao što je uređena u Direktivi o žigu, Uredbi o žigu Zajednice te njemačkom *MarkenG* i engleskom *TMA* 1994. U odnosu prema svim tim propisima hrvatski *ZoŽ* u pogledu uređenja razlikovnosti ne sadržava nikakvih različitosti. U njegovu čl. 2. propisana je definicija znaka koji se može registrirati kao žig. Žig može biti svaki znak koji se može grafički prikazati i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzet-

³³ U engleskoj pravnoj književnosti ističe se da *TMA* 1994. donosi bitne novine zbog čega se neka prijašnja, tradicionalna britanska shvaćanja trebaju napustiti. Vidi npr. CORNISH, William; LLEWELYN, David, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London, 2003., str. 582 te uvod sir Robina Jacoba u: KITCHIN; LLEWELYN; MELLOR; MEADE; MODY-STUART; KEELING, *op. cit.* u bilj. 6.

³⁴ Čl. 1/1. *TMA* 1994. glasi: (1) *In this Act a „trade mark“ means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.*

³⁵ Čl. 3/1/a *TMA* 1994 glasi: ...*(a) signs which do not satisfy the requirements of section 1(1),.*

³⁶ Čl. 3/1/b *TMA* 1994 glasi: ...*(b) trade marks which are devoid of any distinctive character.,.*

³⁷ Zakon o žigu, Narodne novine, br. 176/2003, 76/2007, 30/2009 i 49/2011. Dalje u tekstu: *ZoŽ*.

nika.³⁸ Zatim je u njegovu čl. 5/1/1.³⁹ kao prvi među apsolutnim razlozima za odbijanje registracije propisano neudovoljavanje navedenoj definiciji znaka. U čl. 5/1/2.⁴⁰, kao drugi među apsolutnim razlozima, propisan je nedostatak ikakvog razlikovnog karaktera znaka. Potonji se kao razlog za odbijanje registracije u praksi često javlja u kombinaciji s opisnošću iz čl. 5/1/3. ili generičnošću znaka iz čl. 5/1/4. ZoŽ.

Jednako kao u europskoj, njemačkoj i engleskoj, tako je i u hrvatskoj praksi pozivanje na kombinaciju razlikovnosti s opisnošću ili generičnošću znaka po učestalosti bitno brojnije od pozivanja na samu nerazlikovnost znaka iz čl. 5/1/2. ZoŽ. S druge strane, neudovoljavanje definiciji znaka iz čl. 2. ZoŽ prema čl. 5/1/1. ZoŽ gotovo nikada ne navodi se kao osnova za odbijanje registracije po čl. 5/1/1. ZoŽ.

4. APSTRAKTNA I KONKRETNA RAZLIKOVNOST

Nakon uvida u sve navedene propise postavlja se pitanje u kakvom su odnosu razlikovnost iz definicije znaka⁴¹ kao sastavni dio činjeničnog supstrata koji je osnova za odbijanje registracije po prvom apsolutnom razlogu i razlikovnost kao osnova za odbijanje po drugom apsolutnom razlogu koji se često povezuje s opisnošću ili generičnošću znaka.

U njemačkoj pravnoj književnosti prevladava stajalište da je razlikovnost iz definicije znaka apstraktna. Znak mora biti kao takav prikladan za razliko-

³⁸ Čl. 2. ZoŽ glasi: "Kao žig može se zaštititi svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, trodimenzijske oblike, boje, kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda i usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika."

³⁹ Čl. 5/1/1. ZoŽ glasi: "...znakovi koji se ne mogu zaštititi kao žig u skladu s uvjetima iz članka 2. ovoga Zakona."

⁴⁰ Čl. 5/1/2. ZoŽ glasi: "...znakovi koji nemaju nikakav razlikovan karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija."

⁴¹ Tri su elementa definicije žiga: da je riječ o znaku, da se znak može grafički prikazati te da služi za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika. U praksi je najčešće nemogućnost grafičkog prikaza znaka razlog zbog kojeg se prijava za registraciju odbija po prvom među apsolutnim razlozima. U ovome radu riječ je o razlikovnosti, pa se drugi elementi definicije znaka ovdje ne obrađuju.

vanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika. Stoga je u definiciji znaka iz čl. 3. *MarkenG* izražena apstraktna razlikovnost (njem. *abstrakte Unterscheidungseignung*) u odnosu prema bilo kojim proizvodima i uslugama na tržištu. U ispitivanju apstraktne razlikovnosti znak se proučava na apstraktnoj razini. Gleda se je li on kao takav uopće prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika.⁴² Za utvrđenje apstraktne razlikovnosti nije potrebno dovoditi znak u vezu s konkretnim proizvodima i uslugama iz prijave za registraciju tj. utvrditi je li on prikladan označiti njihovo podrijetlo.⁴³ Dostatno je utvrditi da znak kao takav može na tržištu obnašati funkciju žiga. U njemačkoj pravnoj književnosti i praksi zastupa se stajalište da ispitivanju razlikovnosti znaka treba pristupiti u dva koraka. Prvi među njima jest ispitivanje apstraktne razlikovnosti, tj. ispitivanje činjenice je li konkretan znak kao takav uopće prikladan biti žigom (njem. *markenfähig*) i bez obzira na to za koje se proizvode ili usluge traži registracija.⁴⁴ Tek u drugom koraku ispituje se konkretna razlikovnost, tj. ispituje se je li znak prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga za koje je prijavljen.

Opisano shvaćanje zastupa se i u dijelu hrvatske pravne književnosti. Tom shvaćanju priklanja se i u ovom radu. Razlikovnost kao sastavni dio definicije znaka iz čl. 2. *ZoŽ* doživljava se kao apstraktna razlikovnost. Apsolutno je nerazlikovan znak koji uopće nije prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga na tržištu. Takav znak potrošač uopće neće moći prepoznati kao žig, i bez obzira na to na kojem bi se proizvodu ili uz koju uslugu rabio.⁴⁵

⁴² FEZER, *op. cit.* u bilj. 7, str. 207, 208, INGERL; ROHNKE, *op. cit.* u bilj. 31, str. 56 te LANGE, Paul, *Marken- und Kennzeichenrecht*, München, 2006., str. 82.

⁴³ KUR, Annette, *Formalschutz dreidimensionaler Marken - neue Aufgaben für die Markenabteilung des Deutschen Patentamts*, u: *100 Jahre Marken-Amt*, München, 1994., str. 175, FEZER, *op. cit.* u bilj. 7, str. 208 te INGERL; ROHNKE, *op. cit.* u bilj. 31, str. 167.

⁴⁴ FEZER, *op. cit.* u bilj. 7, str. 208, LANGE, *op. cit.* u bilj. 42, str. 83.

⁴⁵ RAČKI MARINKOVIĆ, Ana, *Apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga*, u: MATANOVAC, Romana (ur.), *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji*, Zagreb, 2006., str. 3 - 55, str. 9. Rački Marinković navodi da u praksi Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu postoji nekoliko odluka u kojima se odbijanje temelji na nerazlikovnosti iz definicije znaka prema čl. 4. u vezi s čl. 7/1/a Uredbe, ali da je takva praksa napuštena. Te iznimke, prema njezinu mišljenju, treba smatrati utjecajem engleske prakse koja često miješa razloge za odbijanje iz čl. 3/1/a i čl. 3/1/b Direktive.

Ocjena o tome je li neki znak nerazlikovan u apstraktnom smislu može se, međutim, s vremenom izmijeniti, kao posljedica jezičnih, kulturnih, tehnoloških ili drugih društvenih promjena na području za koje se traži registracija. Kao primjeri apsolutno nerazlikovnih znakova u Hrvatskoj mogu se navesti znakovi kao što su bar kod, oznaka moneta i sl.⁴⁶ U njemačkoj pravnoj književnosti kao primjeri apsolutno nerazlikovnih znakova navode se riječi i izrazi *med*, *dent*, *super*, *prima*, *extra*, *ultra*, *ideal*, *euro*, *int*, *international*, *ur*, *tele*, *TV*, ali samo onda kad se koriste samostalno i verbalno. Već kad su u kombinaciji s drugim riječima i/ili znakovima ili u obliku figurativnih znakova mogu imati razlikovan karakter u apstraktnom smislu.⁴⁷

Za razliku od apstraktne razlikovnosti, prema izloženom stajalištu, postoji i konkretna razlikovnost, tj. razlikovnost znaka u odnosu prema proizvodima i uslugama za koje se traži registracija. Prvi među apsolutnim razlozima za odbijanje registracije nekog znaka kao žiga odnosi se na neudovoljavanje definiciji znaka. Taj apsolutan razlog sadržan je u čl. 3/1/a Direktive o žigu, čl. 7/1/a Uredbe o žigu Zajednice, čl. 8/1. *MarkenG* te u čl. 5/1/1. *ZoŽ*. Prema tim odredbama, osim pitanja je li nešto znak te je li ga moguće grafički prikazati, provjerava se i apstraktna razlikovnost. Za razliku od toga, kao drugi apsolutan razlog za odbijanje registracije u čl. 3/1/b Direktive, čl. 7/1/b Uredbe, čl. 8/2/1. *MarkenG* te čl. 5/1/2. *ZoŽ* sadržana je konkretna razlikovnost. Ako znak nije razlikovan u odnosu prema proizvodima i uslugama iz prijave, njegova registracija bit će odbijena po ovim člancima. Takav znak, iako je sam po sebi prikladan biti žigom, tj. iako je *markenfähig*, on nije prikladan za registraciju u odnosu na prijavljene proizvode i usluge, tj. nije *eintragungsfähig*.

U pravnoj književnosti u kojoj se zastupa opisano stajalište upozorava se na razliku između apstraktne i konkretne razlikovnosti te se inzistira na njihovu razdvajanju u postupku ispitivanja, tj. u razmatranju apsolutnih razloga za odbijanje registracije. Poistovjetiti ta dva stupnja nerazlikovnosti, dakle apstraktnu nemogućnost da potrošači neki znak uopće dožive kao žig, s jedne strane, i nedostatak konkretne razlikovnosti znaka u odnosu na proizvode i usluge za koje se traži registracija, s druge strane, ne bi bilo dobro jer apstraktno nerazlikovni znakovi ne mogu ni korištenjem steći razlikovnost, dok konkretno nerazlikovni

⁴⁶ Vidi PHILLIPS, Jeremy, *Trade Mark Law - A Practical Anatomy*, New York, 2003., str. 123, 124 te RAČKI MARINKOVIĆ, *op. cit.* u bilj. 45, str. 9, bilj. 25.

⁴⁷ FEZER, *op. cit.* u bilj. 7, str. 209.

to mogu.⁴⁸ Znakovi koji kao takvi nisu prikladni za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika na tržištu ne mogu razlikovnost steći ni intenzivnom uporabom. Ti se znakovi uopće ne mogu rabiti kao žigovi jer ne mogu ispuniti temeljnu funkciju žiga, funkciju označivanja podrijetla proizvoda i usluga na tržištu. Za razliku od njih, znakovi koji su konkretno nerazlikovni i time neprikladni označiti podrijetlo onih proizvoda i usluga za koje se traži registracija mogu tu razlikovnost steći korištenjem u gospodarskom prometu. Ako se konkretno nerazlikovan znak na tržištu koristi kao žig u odnosu na neke proizvode i usluge, on razlikovnost može steći takvim korištenjem. Tada je riječ o stečenoj razlikovnosti slijedom koje znak ipak može biti registriran kao žig. Stečena razlikovnost kao razlog za neprimjenu odredaba o odbijanju registracije zbog konkretne nerazlikovnosti te opisnosti ili generičnosti znaka propisana je u čl. 3/3. Direktive o žigu, čl. 7/3. Uredbe o žigu Zajednice, čl. 8/3. *MarkenG* te čl. 5/2. *ZoŽ*.

Suprotan znaku koji je uporabom stekao razlikovan karakter jest znak koji razlikovnost u odnosu prema proizvodima i uslugama za koje se traži registracija ima i bez obzira na njegovu uporabu. Za takve je znakove uobičajeno reći da su inherentno razlikovni ili originarno razlikovni, tj. da imaju inherentnu ili originarnu razlikovnost (njem. *originäre Unterscheidungskraft*). Zagovornici stajališta o postojanju apstraktne i konkretne razlikovnosti takvim znakovima daju obilježje konkretne razlikovnosti (njem. *konkrete Unterscheidungskraft*).⁴⁹

Argumenti u korist opisanog stajališta o tome da se u Direktivi o žigu i Uredbi o žigu Zajednice propisalo, a zatim u nacionalna zakonodavstva država članica Europske unije implementiralo stupnjevanje razlikovnosti na apstraktnu i konkretnu mogu se potražiti i u presudama Europskoga suda pravde te kod brojnih drugih zagovaratelja.⁵⁰ Na primjer, u slučaju *POSTKANTOOR*⁵¹ Sud ističe da je svrha čl. 2. Direktive odrediti oblike znaka koji mogu biti sadržani u žigu, bez obzira na proizvode i usluge za koje se traži registracija. Pri tome se poziva na svoje prijašnje odluke *Sieckman*⁵², *Libertel*⁵³ i *Shield Mark*.⁵⁴ To se

⁴⁸ Vidi npr. FEZER, *op. cit.* u bilj. 7, str. 208, RAČKI MARINKOVIĆ, *op. cit.* u bilj. 45, str. 9.

⁴⁹ Vidi LANGE, *op. cit.* u bilj. 42, str. 112.

⁵⁰ Vidi kod KEELING, David, *About Kinetic watches, easy banking and nappies that keep a baby dry*, Intellectual Property Quarterly, br. 2, 2003., str. 133 - 136.

⁵¹ *Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau*, C-363/99, vidi t. 80.

⁵² *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, C-273/00, vidi t. 43 - 55.

⁵³ *Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau*, C-104/01, vidi t. 22 - 42.

⁵⁴ *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, C-283/01, vidi t. 34 - 41.

može shvatiti kao da se Sud priklanja pravnodogmatskom stajalištu da se u definiciji znaka određuje apstraktna razlikovnost znaka, bez obzira na proizvode i usluge za koje se traži registracija. No, kritičari tog stajališta upozoravaju da se presude na koje se Sud u slučaju *POSTKANTOOR* poziva uopće ne bave pitanjem razlikovnosti već pitanjem grafičkog prikaza znaka.⁵⁵ Stoga uistinu jest dvojbena je li Sud u ovome slučaju uopće imao namjeru govoriti o apstraktnoj razlikovnosti.

No, za razliku od Suda, glavni odvjetnik Jacobs u slučaju *SAT.2*⁵⁶ bio je jasan. Prema njegovu mišljenju izgleda prihvatljivo povezati čl. 4. i čl. 7/1/a Uredbe o žigu Zajednice s općom, apsolutnom ili apstraktnom sposobnošću razlikovanja proizvoda ili usluga s obzirom na njihovo podrijetlo, tj. izvor, a čl. 7/1/b s razlikovnošću s obzirom na proizvode i usluge o kojima je u prijavi za registraciju riječ.⁵⁷ No, Europski sud pravde o tome stavu glavnog odvjetnika Jacobsa u predmetu *SAT.2* nije se izrazio. On je jednostavno izbjegao zauzeti stajalište spram tvrdnji glavnog odvjetnika Jacobsa.⁵⁸

Kritičari stajališta o stupnjevanoj razlikovnosti tvrde da se argumenti u korist stupnjevane razlikovnosti ne mogu izvući teleološkim tumačenjem, tj. da u pripremnim materijalima (franc. *travaux préparatoires*) i drugim pripremnim dokumentima za donošenje Direktive odnosno Uredbe nema govora o apstraktnoj i konkretnoj razlikovnosti.⁵⁹ Uistinu, točno je da se u zakonodavnim postupcima stvaranja pravne stečevine teško može zauzeti dosljedan i svima prihvatljiv pravnodogmatski stav te ga nedvojbena izraziti s obzirom na sve okolnosti, poglavito političke naravi, koje prate takve postupke. No, ne bi trebalo tvrditi ni to da su postupci donošenja propisa pravne stečevine vođeni

⁵⁵ Vidi npr. KITCHIN; LLEWELYN; MELLOR; MEADE; MODY-STUART; KEELING, *op. cit.* u bilj. 6, str. 33.

⁵⁶ *SAT.2 SatellitenFernsehen GmbH v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (OHIM), C-329/02.

⁵⁷ Vidi *Opinion of Mr Advocate General Jacobs* od 11. ožujka 2004. u slučaju *SAT.2 Satelliten-Fernsehen GmbH v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (OHIM), C-329/00, t. 15. i 16.

⁵⁸ To posebice ističu kritičari stupnjevanja razlikovnosti na apstraktnu i konkretnu KITCHIN; LLEWELYN; MELLOR; MEADE; MOODY-STUART; KEELING, *op. cit.* u bilj. 6, str. 32. Ovi autori, uzimajući u obzir odluke Europskog suda pravde u slučajevima *POSTKANTOOR* i *SAT.2*, tvrde da nema argumenata koji bi prevagnuli u korist stajališta da je u definiciji žiga iz čl. 2. Direktive odnosno 4. Uredbe, povezano s čl. 3/1/a Direktive odnosno čl. 7/1/a Uredbe, propisana apstraktna razlikovnost.

⁵⁹ *Ibid.*, str. 30.

isključivo politikom te da pisci tih propisa nemaju pravnodogmatska stajališta koja su temelj za njihove prijedloge. Ne treba očekivati da se u pripremnim materijalima jasno izraze pravnodogmatska stajališta te činjenica da ona tamo nisu jasno izražena ne mora značiti da ne postoje. Drugim riječima, to što se u pripremnim materijalima nije izrazilo ništa o apstraktnoj i konkretnoj razlikovnosti nije samo po sebi dostatno za tvrdnju da pisci koji su pripremali te propise nisu stupnjevanje razlikovnosti uzeli u obzir.

Nadalje, može izgledati da apstraktna razlikovnost nepotrebno razdvaja znak od popisa proizvoda i usluga. Ne treba zaboraviti to da znak sam za sebe još nije žig, bez proizvoda i usluga za koje se priznaje. Tako kritičari shvaćanja o stupnjevanoj razlikovnosti tvrde da nema smisla isticati apstraktnu razlikovnost jer svaki znak koji ne ispuni pretpostavku apstraktnosti neće ispuniti ni pretpostavku konkretne razlikovnosti.⁶⁰ Činjenica da znak koji nije razlikovan u apstraktnom smislu sasvim sigurno nije razlikovan ni u konkretnom smislu bez dvojbe je točna. No, posljedica shvaćanja da zato ne bi trebalo razlikovati apstraktnu i konkretnu razlikovnost mogao bi biti i zaključak da prvi apsolutan razlog iz čl. 3/1/a Direktive odnosno čl. 7/1/a Uredbe treba brisati u dijelu u kojem se propisuje pretpostavka razlikovnog karaktera kao dio definicije znaka. Tada bi se imalo dosljedan propis. No, to se ne čini osobito razumnim te takvo rješenje nitko ni ne predlaže.

U korist stupnjevanje razlikovnosti mogu se iznijeti i sljedeći argumenti. Pojam apstraktnosti razlikovnosti u svoj sadržaj u cijelosti uključuje pojam konkretne razlikovnosti. Istodobno, pojam apstraktnosti razlikovnosti širi je od pojma konkretne razlikovnosti. Stoga znak koji je apstraktno nerazlikovan ne može biti konkretno razlikovan, dok znak koji je konkretno nerazlikovan može biti apstraktno razlikovan. Stoga se čini razumnim i ekonomičnim u postupku ispitivanja apsolutnih razloga za registraciju nekog znaka kao žiga ponajprije provjeriti može li taj znak uopće biti žig s obzirom na funkciju označavanja podrijetla, tj. može li on apstraktno gledano uopće biti doživljen kao žig. Ako

⁶⁰ *Ibid.*, str. 30 i 31. Ovi autori navode i druge argumente protiv stupnjevanja razlikovnosti na apstraktnu i konkretnu koji se ovdje neće detaljno navoditi. Oni tvrde da se ne može Direktivu i Uredbu tumačiti uzimajući u obzir samo njemačko pravo jer ono nije jedino pravo koje je bilo ovim propisima preegzistentno, već valja uzeti u obzir i pravo Ujedinjenog Kraljevstva u kojemu se i prije harmonizacije s pravnom stečevinom koristio izraz *capable of distinguishing*. Dalje navode da ne vide osobit razlog zašto bi se razlikovnost uopće stupnjevala te na kraju izražavaju bojazan da je stupnjevanje razlikovnosti nekonzistentno sa Sporazumom TRIPs.

to ne može, dalje uopće ne treba ispitivati proizvode i usluge za koje se traži registracija toga znaka kao žiga. Test za utvrđivanje apstraktne razlikovnosti znaka mogao bi biti odgovor na sljedeće pitanje: Može li prijavljeni znak za koji se smatra da nije razlikovan ikako uporabom u odnosu na bilo koje proizvode i usluge steći razlikovan karakter? Ako on to ne može, tada je riječ o znaku koji nije razlikovan ni na apstraktnoj razini. Takav znak nikako na tržištu ne može izvršavati funkciju žiga ni onda kada se učestalo rabi jer se taj znak ne može rabiti kao žig, tj. kao oznaka podrijetla proizvoda i usluga. Stoga nikakvom uporabom ni u kojem slučaju ne može steći razlikovnost.

5. FUNKCIJA OZNAČIVANJA PODRIJETLA U DEFINICIJI ZNAKA

Kritičari stupnjevanja razlikovnosti ponudili su drukčije pravnodogmatsko obrazloženje odnosa odredaba iz čl. 2. u vezi s čl. 3/1/a Direktive odnosno čl. 4. u vezi s čl. 7/1/a Uredbe, s jedne strane, s odredbama iz čl. 3/1/b Direktive odnosno čl. 7/1/b Uredbe, s druge strane. Budući da je riječ o sadržajno istome u Direktivi i u Uredbi, u nastavku će se navoditi samo Direktiva.

Dakle, oni tvrde da su u t. 8. preambule Direktive opisani ciljevi definiranja znaka koji je prikladan za registraciju.⁶¹ Definicija znaka iz čl. 2. Direktive ima prvi cilj propisati primjeričnu listu znakova koji se mogu registrirati kao žigovi, da bi se to pitanje harmoniziralo na razini Europske unije. Drugi cilj te odredbe jest istaknuti funkciju označivanja podrijetla kao glavnu funkciju žiga. Navodeći da žig služi razlikovanju proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika, ističe se funkcija označivanja podrijetla kao glavna funkcija žiga. Tu se ovi autori pomažu jezičnim tumačenjem engleskog teksta Direktive. Naglašavaju da se izraz “prikladan za razlikovanje” (engl. *capable of distinguishing*) iz definicije znaka (čl. 2.) može potpuno dosljedno tumačiti u kombinaciji s glavnom funkcijom žiga. Izraz “prikladan za razlikovanje” uzima u obzir činjenicu da se žig ne mora rabiti prije registracije, ali predviđa što se mora dogoditi kada do uporabe dođe. Kada se znak počne rabiti, on mora

⁶¹ Dio t. 8. uvodnoga dijela Direktive o kojem je ovdje riječ glasi: *Attainment of the objectives at which this approximation of laws is aiming requires that the conditions for obtaining and continuing to hold a registered trademark be, in general, identical in all Member States. To this end, it is necessary to list examples of signs which may constitute a trade mark, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.*

služiti za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika. Dakle, "prikladan za razlikovanje" znači sposoban za razlikovanje, tj. ako se rabi, on upućuje na podrijetlo proizvoda i usluga. Zagovornici tog stajališta stoga zaključuju da je čl. 2. u suglasju s čl. 3. Direktive. Znak mora biti prikladan za razlikovanje prema čl. 2., tj. mora izvršavati funkciju označivanja podrijetla, a ta se osobina znaka provjerava u provedbi postupka ispitivanja apsolutnih razloga koji je propisan u čl. 3. Direktive.⁶²

Vezano uz opisano shvaćanje valja uočiti da se Sud do sada nikada nije jasno odredio o tome da je u čl. 2. Direktive propisana apstraktna razlikovnost. To i protivnici stupnjevanja razlikovnosti vole naglasiti. Valja također uočiti i to da se u mnogim presudama Europskoga suda pravde ističe da je glavna funkcija žiga izražena u čl. 2. Direktive o žigu.⁶³ Sud je izričito istaknuo da je u definiciji znaka iz čl. 2. Direktive sadržana bit (engl. *essential function*) žiga. Na primjer, u predmetu *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*⁶⁴ Sud je izrijekom povezo definiciju znaka iz čl. 2. Direktive s glavnom funkcijom žiga te zaključio da prema čl. 2. Direktive znak mora biti prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika, dok istodobno prema t. 11. preambule Direktive žig ima funkciju označiti podrijetlo.⁶⁵ Žig služi potrošaču da bez mogućnosti zabune razlikuje proizvode i usluge jednog poduzetnika od onih proizvoda i usluga koje imaju drugo podrijetlo.

No činjenica jest i to da sam koncept apstraktne razlikovnosti nije ni u kakvoj suprotnosti s ovdje isticanim stajalištem da je u čl. 2. Direktive propisana glavna funkcija žiga, funkcija označivanja podrijetla. Stoga tvrdnja da Sud u čl. 2. vidi propisanu funkciju označivanja podrijetla nije u suprotnosti s tvrdnjom da je u istom tom članku propisana apstraktna razlikovnost. Naime, potreba za apstraktnom razlikovnošću znaka koji pretendira postati žig neposredno

⁶² Taj slijed argumentacije ističu KITCHIN; LLEWELYN; MELLOR; MEADE; MOODY-STUART; KEELING, *op. cit.* u bilj. 6, str. 29.

⁶³ Vidi *Merz & Krell GmbH & Co.*, C-517/99, t. 23, *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, C-206/01, t. 49, *Björnekulla Fruktindustrier AB v. Procordia Food AB*, C-371/02, t. 21, 22, *Nichols plc v. Registrar of Trade Marks*, C-404/02, t. 22, *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik*, C-245/02, t. 69, *Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd*, C-353/03, t. 22. Citirano prema KITCHIN; LLEWELYN; MELLOR; MEADE; MOODY-STUART; KEELING, *op. cit.* u bilj. 6, str. 31, 32.

⁶⁴ C-39/97.

⁶⁵ Vidi ovdje bilj. 15.

proizlazi iz glavne funkcije žiga. Ako znak kao takav nije prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga na tržištu, on ne može ostvariti funkciju žiga. Stoga su apstraktna razlikovnost i glavna funkcija žiga nerazdruživo povezane. One jedna drugu ne isključuju, već, naprotiv, jedna bez druge ne mogu. Stoga valja zaključiti da je izbjegavanje pojma "apstraktna razlikovnost" u engleskoj pravnoj književnosti i praksi rezultat povijesnih razloga. U engleskom se žigovnom pravu jednostavno prije harmonizacije posredstvom Direktive o žigu nikada nije govorilo o apstraktnoj i konkretnoj razlikovnosti. Stoga se u engleskoj pravnoj književnosti ne želi prihvatiti "nametnuto" njemačko rješenje. Ono jednostavno nije u skladu s engleskom pravnom tradicijom. Stoga se, tražeći blisku vezu između uređenja kakvo je u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo prije implementacije Direktive o žigu, ondje opredijelilo za funkciju označivanja podrijetla kao pravnodogmatski temelj definicije znaka prikladnog za razlikovanje prema čl. 1/1. TMA 1994. odnosno čl. 2. i s time u vezi čl. 3/1/a Direktive.⁶⁶

No, zapravo, praktične razlike između ovdje opisanog prvog ("njemačkog") i drugog ("engleskog") koncepta nema. Zastupanje nekog od tih stajališta neće dovesti do različitih rezultata u praktičnoj primjeni, o čemu će u nastavku još biti riječi.

6. RAZLIKOVNOST I NOVOST U HRVATSKOM PRAVU I PRAVNOJ KNJIŽEVNOSTI

Dok je hrvatska upravna praksa u poimanju razlikovnosti u vrlo velikoj mjeri usuglašena s tumačenjima koja daju Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, Žalbena vijeća, Opći sud i Europski sud pravde te sa stajalištima koja se zastupaju u njemačkom i engleskom pravu i upravnoj i sudskoj praksi, u hrvatskoj pravnoj književnosti pronalaze se konstrukcije i opisi razlikovnosti koji uvelike odudaraju od toga koncepta.

Kod nekih hrvatskih pravnih pisaca mogu se pronaći sljedeće tvrdnje: "Pod distinktivnim znakom podrazumijevamo onaj robni ili uslužni znak koji je prikladan za razlikovanje robe, odnosno usluga u gospodarskom prometu. Pri ocjenjivanju distinktivnosti važno je utvrditi je li prijavljeni znak nov. Ovdje

⁶⁶ Više CORNISH; LLEWELYN, *op. cit.* u bilj. 33, str. 652 - 654 te MORCOM, Christopher; ROUGHTON, Ashley; MALYNICZ, Simon, *The Modern Law of Trade Marks*, London, 2008., str. 78 - 85.

se novost ne uzima u apsolutnom smislu kao kod izuma, već u relativnom kao kod modela i uzoraka. Novost prijavljenog znaka ocjenjuje se u odnosu na već zaštićene žigove drugih poduzeća za istu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga.⁶⁷ Takve tvrdnje ponavljaju i drugi: "Prilikom ocjenjivanja distinktivnosti važno je utvrditi je li prijavljeni znak nov, pri čemu se novost znaka uzima u relativnom smislu, a ne u apsolutnom smislu kao kod izuma. Novost prijavljenog znaka ocjenjuje se prema već zaštićenim žigovima drugih poduzetnika za istu ili sličnu vrstu proizvoda ili usluga."⁶⁸ Još će se naći mjesta u hrvatskoj pravnoj književnosti na kojima se razlikovnost povezuje s novošću znaka.⁶⁹

Suprotno tim stajalištima valja istaknuti da razlikovnost nema nikakve veze s novošću znaka. Kako ni prema ZoŽ, tako ni prema bilo kojem drugom propisu od kada se na ovim prostorima uređuje žigovna zaštita.⁷⁰ Riječ je o potpuno različitim konceptima, tj. o potpuno različitim obilježjima znaka.

Već je bilo mnogo riječi o apstraktnoj razlikovnosti iz čl. 2. ZoŽ koji odgovara čl. 2. Direktive o žigu. Znak nije razlikovan na apstraktnoj razini onda kada uopće, sam po sebi, ne može na tržištu ostvariti temeljnu funkciju žiga, tj. označiti podrijetlo proizvoda ili usluge. Takav je znak prikladan za odbijanje po čl.5/1/1. ZoŽ kojem odgovara čl. 3/1/a Direktive o žigu. Budući da je takav znak sam po sebi nerazlikovan, on ni naknadno ne može uporabom steći razlikovni karakter, bez obzira na proizvode i usluge za koje se zahtijeva registracija. Pri-

⁶⁷ ČIZMIĆ, Jozo; ZLATOVIĆ, Dragan, *Komentar Zakona o žigu*, Zagreb, 2002., str. 77.

⁶⁸ ŠUPERINA, Marijan; KOLAR-GREGORIĆ, Tanja; CVITANOVIĆ, Leo, *Zaštita industrijskog vlasništva - prava žiga u hrvatskom kaznenom pravu i praksi*, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2, 2007., str. 969 - 998, str. 974.

⁶⁹ Vidjeti SIKIRIĆ, Hrvoje; GLIHA, Igor; VUKMIR, Mladen, *Intellectual Property - Croatia, International Encyclopedia of Laws*, suppl. 36, Kluwer Law International, Haag, 2006., str. 232.

⁷⁰ Vidi Uredbu od 15. novembra 1920. godine o zaštiti industrijske svojine, (objavljena u Službenim novinama, br. 265 od 27. studenog 1920. godine tadašnje Kraljevine Jugoslavije), Zakon o zaštiti industrijske svojine iz 1922. godine (objavljen 28. ožujka 1922. godine u Službenim novinama, br. 69-IX tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Izmjene i dopune toga Zakona donesene su 27. travnja 1928. godine i objavljene 23. svibnja 1928. u Službenim novinama, br. 116-XXXIX.), Zakon o robnim i uslužnim žigovima 1961. godine (objavljen u Službenom listu FNRJ, br. 45/1961), Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja iz 1981. godine s novelama iz 1990., preuzet kao Zakon o industrijskom vlasništvu (objavljen u Narodnim novinama, br. 53/1991, 19/1992, 61/1992 i 26/1993) te Zakon o žigu iz 1999. godine (objavljen u Narodnim novinama, br. 78/1999 i 127/1999).

mjeri takvih znakova su npr. €, £, ©, bar kod, ™, ®, \$, druge oznake moneta i sl. Oni sami po sebi nemaju razlikovni karakter.

Kad se procjenjuje konkretna razlikovnost, tada se prijavljeni znak ispituje u odnosu prema proizvodima i uslugama za koje je prijavljen. Ako znak nije razlikovan u odnosu prema proizvodima i uslugama za koje se traži njegova registracija, takav će se znak odbiti prema čl. 5/1/2. ZoŽ kojem odgovara čl.3/1/b Direktive o žigu.

Prije novele ZoŽ iz 2009. godine u tome članku bilo je propisano da se neće registrirati kao žigovi oni znakovi koji nemaju razlikovni karakter u odnosu prema proizvodima ili uslugama za koje je zatražena registracija. U praksi, međutim, postoji znatna razlika između pojma “nikakav razlikovni karakter” i pojma “razlikovni karakter”. Razlika je u stupnju razlikovnosti koji se zahtijeva da bi neki znak mogao biti registriran kao žig. Stoga se hrvatski ZoŽ uskladio s Direktivom o žigu tako da je tom novelom u njegov čl.5/1/2. dodana riječ “nikakav”.⁷¹ Slijedom toga sada se neće registrirati kao žig onaj znak koji nema nikakav razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija.⁷² Opći sud je u slučaju *LITE*⁷³ izrazio da nikakav razlikovni karakter nema onaj znak koji nije prikladan za ostvarenje temeljne funkcije žiga. Takav znak nije prikladan označiti podrijetlo proizvoda ili usluge te time omogućiti potrošaču koji ih je pribavio da u slučajevima ponovnog pribavljanja ponovi svoje prijašnje iskustvo ako je ono bilo pozitivno ili ga izbjegne ako je

⁷¹ Vidi čl. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu, Narodne novine, br. 30/2009. Detaljnije vidi MATANOVAC VUČKOVIĆ, Romana, *Novele zakona u području prava industrijskog vlasništva nakon zatvaranja Poglavlja 7. u pregovorima Republike Hrvatske i Europske unije*, II. dio, Informator, br. 5757, 9. 5. 2009., str. 1.

⁷² Prije novele ZoŽ iz 2009. u praksi Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske tražilo se postojanje razlikovnog karaktera u mjeri koja je veća od minimalne, za razliku od onog što je bilo propisano Direktivom o žigu i onog što je stanje nakon te novele. Slijedom toga Zavod je prije zahtijevao veći stupanj razlikovnosti od onog koji je zahtijevao npr. Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu da bi utvrdio da znak ima razlikovni karakter. No, slijedom usklađivanja standarda u praksi Zavoda sa standardima Europske unije i prije novele iz 2009. taj zahtjev osjetno se ublažio. Vidi RAČKI MARINKOVIĆ, *op. cit.* u bilj. 45, str. 10, 11.

⁷³ *Rewe Zentral AG v. Office for Harmonisation in the Internal Market*, T-79/00. U vrijeme donošenja odluke naziv toga suda bio je Sud prvog stupnja (*Court of First Instance*). Taj je naziv Lisabonskim ugovorom izmijenjen u naziv Opći sud (*General Court*).

bilo negativno.⁷⁴ Za registraciju dostatan je i minimalan stupanj razlikovnosti. Razlikovnost se procjenjuje u odnosu na znak u cjelini, a ne u odnosu na njegove pojedine dijelove. Slijedom toga znakovi koji se sastoje od nekoliko elemenata koji su svaki za sebe nerazlikovni mogu (ali i ne moraju) njihovim spajanjem steći razlikovnost.^{75,76}

Ako neki znak prvotno ne bi mogao biti registriran kao žig zbog svoje konkretne nerazlikovnosti, opisnosti ili generičnosti, on razlikovnost može steći uporabom na proizvodima ili uz usluge za koje se traži registracija. Stoga prema čl. 5/2. ZoŽ, koji je usuglašen s čl. 3/3. Direktive, neće biti odbijena registracija znaka ako podnositelj prijave dokaže da je prije dana podnošenja prijave i slijedom njegove uporabe⁷⁷ taj znak stekao razlikovni karakter za proizvode i usluge za koje se traži registracija. Razlikovnost znak može steći i ako ga se rabi zajedno s registriranim žigom.⁷⁸ U odluci *Windsurfing Chiemsee*⁷⁹ Europski sud pravde dao je kriterije prema kojima znak može korištenjem steći razlikovnost koju prvotno nije imao za proizvode i usluge za koje se traži registracija.

U hrvatskoj i europskoj praksi nema jedinstvene iscrpne liste dokaza koji se mogu priložiti u postupku registracije radi dokazivanja stečene razlikovnosti. Primjeri dokaza za stečenu razlikovnost mogu biti istraživanja tržišta, ankete, izjave struke, dokazi o zastupljenosti u medijima te dokazi o intenzitetu promidžbe znaka kao što su katalogi, oglasi, članci, brošure, priznanja i nagrade. Dokaz stečene razlikovnosti mogu biti i podaci o prodaji i udjelu na tržištu.⁸⁰

⁷⁴ Točka 26 odluke u slučaju *LITE* glasi: *The signs referred to in Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94 are signs which are regarded as incapable of performing the essential function of a trade mark, namely that of identifying the origin of the goods or services, thus enabling the consumer who acquired them to repeat the experience, if it proves to be positive, or to avoid it, if it proves to be negative, on the occasion of a subsequent acquisition.*

⁷⁵ Vidi Priručnik za ispitivanje žigova, www.dziv.hr/prirucnici/hr_guidelines/hr/hrmrk.htm (posljednji posjet 15. listopada 2011).

⁷⁶ Detaljnije o razlikovnosti pojedinih vrsta znakova kao i primjere vidi u RAČKI MARINKOVIĆ, *op. cit.* u bilj. 45, str. 10 - 18.

⁷⁷ Dokaz da je znak korišten sam po sebi ne može značiti da je znak ujedno stekao i razlikovni karakter.

⁷⁸ Vidi presudu *Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd.*, C-353/03. Prema navedenoj presudi Europski sud pravde utvrdio je da je znak *Have a break* stekao razlikovnost na temelju uporabe jer se rabio kao žig u sloganu *Have a break, have Kit-Kat*, uz razlikovan i registriran žig *Kit-Kat*.

⁷⁹ *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger* C-108/97. Više u RAČKI MARINKOVIĆ, *op. cit.* u bilj. 45, str. 20, 21.

⁸⁰ Detaljno o načinu ispitivanja ovih dokaza vidi u Priručniku za ispitivanje žigova.

Iz svega se može zaključiti da konkretna razlikovnost može biti inherentna, tj. sadržana u znaku i prije no što se on počeo rabiti na proizvodima ili uz usluge za koje se traži registracija. No, jednako tako razlikovnost može biti i stečena uporabom nekog znaka kao žiga. Znak koji prvotno nije bio razlikovan za proizvode i usluge za koje se traži registracija može postati razlikovan slijedom uporabe.

U izloženim obrazloženjima vidi se da se razlikovnost nigdje ne povezuje s novošću znaka. Riječ je o različitim konceptima te su potpuno različite pretpostavke za utvrđivanje razlikovnosti i utvrđivanje novosti. Može se reći da je izraz “novost” znaka zastario i danas nije uobičajen u žigovnom pravu, iako ga se ponegdje može pronaći, više kao relikv prošlosti. Naime, zbog harmonizacije žigovnoga prava na europskoj razini koncept novosti zamijenjen je relativnim razlozima za odbijanje registracije prema kojima su prijašnji istovjetan ili sličan žig i druga ranija prava intelektualnog vlasništva razlozi za odbijanje registracije žiga. Prije se govorilo o novosti znaka, a nakon harmonizacije isti sadržaj uređen je u relativnim razlozima za odbijanje registracije. Može se reći da je žig nov onda kada nije istovjetan ni sličan nijednom drugom ranijem žigu koji vrijedi na onom području za koje se traži registracija.⁸¹

U starijim hrvatskim propisima spominjala se novost žiga. Tako je u čl. 84/3. Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja iz 1981. godine⁸² bilo propisano da se novost prijavljenog znaka ispituje samo u odnosu prema ranije zaštićenim žigovima na području tadašnje Jugoslavije.⁸³ Ista je

⁸¹ Isto DAVIES, Isabel, (ur.), *European Trade Mark Litigation Handbook*, London, 1998., str. 402, za relativne razloge za odbijanje registracije u Italiji, gdje se i danas u propisima o žigu rabi izraz “novost”.

⁸² Službeni list SFRJ, br. 34/1981.

⁸³ Prema spomenutoj odredbi novost se ispitivala po službenoj dužnosti. (Vidi BESAROVIC, Vesna, *Pravo industrijske svojine i autorsko pravo*, Beograd, 1984., str. 95.) Budući da se žig sastoji od znaka i popisa proizvoda i usluga za koje je registriran, kod ispitivanja novosti svakako se moralo uzeti u obzir ne samo raniji znak koji je registriran kao žig, već i popis proizvoda i usluga za koje je registriran. Iako to nije izriječno propisano u spomenutoj odredbi, kod ispitivanja novosti trebalo se uzeti u obzir i ranije prijave za registraciju nekog znaka kao žiga pod uvjetom da uistinu i budu registrirane. Iz izloženog se može zaključiti da je znak bio nov kada nije bio istovjetan ili sličan ranije prijavljenom ili registriranom žigu za istovjetne ili slične proizvode i usluge. (Vidi LOVRIC, Anto, *Licencni ugovor o prijenosu prava industrijskog vlasništva s posebnim osvrtnom na restriktivne klauzule u tom ugovoru*, magistarski rad, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1988., str. 78.) Također valja uočiti da je novost bila teritorijalno ograničena, tj. da se odnosila samo na

odredba bila zadržana i u čl. 84/2 Zakona o industrijskom vlasništvu⁸⁴, samo što se tada novost ispitivala u odnosu prema ranije zaštićenom žigu u Republici Hrvatskoj. No, nakon stupanja na snagu Zakona o žigu iz 1999. godine (koji je bio prvi pokušaj implementacije europske pravne stečevine u hrvatsko žigovno pravo) koncept novosti potpuno je napušten i zamijenjen relativnim razlozima za odbijanje registracije među kojima su raniji istovjetni ili slični žigovi te druga ranija prava intelektualnog vlasništva. I u *MarkenG* i *TMA* 1994. govori se o relativnim razlozima za odbijanje registracije. Jedini od žigovnih propisa u državama članicama Europske unije u kojem se i danas spominje novost žiga jest talijanski Zakon o žigu.⁸⁵ No i tu je zapravo riječ o relativnim razlozima za odbijanje registracije koji su propisani u skladu s čl. 4. Direktive o žigu. Iz svega izloženog jasno proizlazi da nigdje nema povezivanja novosti s razlikovnošću znaka. Nedostatak razlikovnosti (apstraktne i konkretne) je prvi među apsolutnim razlozima za odbijanje registracije, dok je kod tzv. novosti zapravo riječ o odgovoru na pitanje postoje li relativni razlozi za odbijanje registracije, ukratko postoji li raniji istovjetan ili sličan žig.

Povezivanja novosti i razlikovnosti u jedinstvenu cjelinu, kao što se to čini u prije navedenim citatima iz hrvatske pravne književnosti, može biti pogubno za rezultat u postupku registracije žiga. Kada bi se povelu za tim uzorima i tumačilo razlikovnost zajedno s novošću, sasvim sigurno bi se moglo očekivati nezakonite odluke. Srećom, do sada se u hrvatskoj upravnoj praksi takve pogreške nisu događale.

područje tadašnje Jugoslavije. (Vidi BESAROVIĆ, *ibid.*, str. 82.) Ako bi neki znak bio zaštićen kao žig u nekoj drugoj državi, a ne i u tadašnjoj Jugoslaviji, to ne bi utjecalo na njegovu novost u odnosu na područje tadašnje Jugoslavije. Takav bi znak u smislu čl. 84/3. Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja iz 1981. godine bio nov i prikladan za registraciju.

⁸⁴ Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja iz 1981. godine s novelama iz 1990. preuzet je u pravni sustav Republike Hrvatske, a pod nazivom Zakon o industrijskom vlasništvu, Narodne novine, br. 53/1991, 19/1992, 61/1992 i 26/1993, primjenjivao se do 1. siječnja 2000. godine, kada je počela primjena prvog hrvatskog Zakon o žigu, Narodne novine, br. 78/1999 i 127/1999.

⁸⁵ Vidi čl. 16. i 17. talijanskog Zakona o žigu koji je donesen kraljevskim dekretom br. 929. od 21. lipnja 1942. te posljednji puta mijenjan i dopunjavan zakonskim dekretom od 19. ožujka 1996. Engleski tekst toga propisa dostupan je na: http://www.jpo.go.jp/shiryuu_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/italy_e/e_shouhyou.pdf (posljednji posjet 15. listopada 2011.).

7. ZAKLJUČAK

U ovome radu postavilo se pitanje u čemu je praktična razlika između stajališta koje zastupaju uglavnom njemački pravni pisci, da se u pravnoj stečevini propisuje stupnjevana, tj. apstraktna i konkretna razlikovnost, i stajališta, koje zastupaju uglavnom engleski pravni pisci, da se u definiciji znaka koji se može registrirati kao žig propisuje samo glavna funkcija žiga, dok se razlikovnost (bez stupnjevanja) propisuje tek u odnosu na proizvode i usluge za koje se traži registracija. Priklonilo se njemačkom stajalištu o stupnjevanoj, tj. apstraktnoj i konkretnoj razlikovnosti, ali se ujedno zaključilo da praktične razlike između tih dvaju pravnodogmatskih stajališta zapravo nema jer i jedno i drugo razmišljanje dovode do istog rezultata. Apstraktna razlikovnost i razlikovnost kao glavna funkcija žiga međusobno se ne isključuju, već su samo dva načina obrazlaganja istih praktičnih učinaka. Apstraktno nerazlikovan znak ne može izvršavati glavnu funkciju žiga, tj. ne može označiti podrijetlo proizvoda i usluge i stoga ne može biti registriran kao žig.

Ipak, valja naglasiti da jedinstveno pravnodogmatsko obrazloženje odnosa između definicije znaka i apsolutnih razloga za odbijanje njegove registracije kao žiga nije postignuto na europskoj razini. Slijedom takvoga stanja glavni odvjetnik Jacobs u predmetu *BABY-DRY*⁸⁶ istaknuo je da “rasplesti mrežu”⁸⁷ koja se zaplela oko definicije znaka iz čl. 4. i apsolutnih razloga za odbijanje registracije iz čl. 7/1/a do /d Uredbe (odnosno čl. 2. i čl. 3/1/a do /d Direktive) uopće nije jednostavno. Zaključio je da ne treba tražiti visok stupanj međusobne koherentnosti ovih odredaba (barem ne kada je riječ o predmetu *BABY-DRY*). Dalje je preporučio da se svaka od tih odredaba tumači za sebe jer su različiti razlozi njihova uvrštavanja u Uredbu o žigu Zajednice (odnosno Direktivu u žigu).⁸⁸ Glavni odvjetnik Jacobs imao je na umu činjenicu da su odredbe iz čl. 7/1/b do /d Uredbe (odnosno čl. 3/1/b do /d Direktive) propisane po uzoru na čl. 6. *quinquies* odj. B t. 2. Pariške konvencije, dok definicija znaka koji se može registrirati kao žig iz čl. 4. Uredbe (odnosno čl. 2. Direktive) nema uzora u

⁸⁶ *Procter & Gamble Company v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*, C-383/99 P.

⁸⁷ On je to izrazio riječima *unravelling the skein*.

⁸⁸ Vidi *Opinion of Mr Advocate General Jacobs* od 5. travnja 2001. u predmetu *Procter & Gamble Company v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*, C-383/99 P, t. 61 - 67.

Pariškoj konvenciji. Istodobno, drugi pravni pisci upozoravaju da je čl. 2. Direktive ogledalo čl. 15/1. Sporazuma TRIPs.⁸⁹

U ovome radu priklonilo se stajalištu da primarna svrha ili cilj propisivanja definicije znaka koji se može registrirati kao žig (odnosno žig Zajednice) u čl. 2. Direktive (odnosno čl. 4. Uredbe) nije bila propisati apstraktnu razlikovnost, već propisati vrste znakova koji mogu biti registrirani kao žigovi. No, bez obzira na to, nema zapreke da se logičkim tumačenjem pokuša prema tekstu Direktive u nacionalnim propisima stvoriti dosljedna pravila. Imajući to na umu, svakako se čini razumnim pravnodogmatsko tumačenje stupnjevano apstraktne i konkretne razlikovnosti koje leže u podlozi definicije znaka koji je prikladan biti registriran kao žig i apsolutnih razloga za odbijanje njegove registracije.

Kao što je prije u radu bilo rečeno, funkcija označivanja podrijetla iz čl. 2. Direktive (odnosno čl. 4. Uredbe) nije u suprotnosti s apstraktnom razlikovnošću, već je s njom nerazdruživo povezana. Stoga praktična primjena “njemačkog” i “engleskog” stajališta neće dovesti do drukčijih rezultata. U praksi će se uvijek doći do istog. Prema “njemačkom” stajalištu, ako znak nije razlikovan ni na apstraktnoj razini, njegova registracija može se odbiti prema nacionalnim odredbama koje sadržajno odgovaraju čl. 3/1/a Direktive (odnosno prema čl. 7/1/a Uredbe). Istodobno, ako znak ne može izvršavati funkciju žiga jer nije prikladan za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugih poduzetnika, također se može odbiti prema istoj pravnoj osnovi. Sam test razlikovnosti koji znak mora u postupku registracije proći prema nacionalnim odredbama koje odgovaraju čl. 2. Direktive (odnosno prema čl. 4. Uredbe) i prema jednom i prema drugom stajalištu vrlo je nizak.⁹⁰ I uistinu, taj test provodi se samo u odnosu prema znaku, bez obzira na proizvode i usluge za koje se traži registracija. Stoga u praksi neće biti razlike u rezultatu ispitivanja je li znak apstraktno razlikovan i ispitivanja može li znak na tržištu kao takav uopće izvršavati funkciju označivanja podrijetla kao glavnu funkciju

⁸⁹ TRITTON, Guy; DAVIS, Richard; EDENBOROUGH, Michael; GRAHAM, James; MALYNICZ, Simon; ROUGHTON, Ashley, *Intellectual Property in Europe*, London, 2008., str. 270.

⁹⁰ Tako je u ovdje već citiranoj odluci *Libertel* (t. 39. - 42.) Europski sud pravde ispitao je li boja kao takva prikladna izvršavati funkciju žiga te time proći test iz čl. 2. Direktive. Zaključio je da boja kao takva može biti žig, tj. da u načelu može služiti kao razlikovna oznaka. Citirano prema TRITTON; DAVIS; EDENBOROUGH; GRAHAM; MALYNICZ; ROUGHTON, *op. cit.* u bilj. 89, str. 270. U tom smislu vidjeti i RAČKI MARINKOVIĆ, *op. cit.* u bilj. 45, str. 9.

žiga. Stupanj razlikovnosti znaka koji se zahtijeva po svakom od ovih dvaju kriterija mora biti i zapravo jest isti, dok se pravnodogmatsko obrazloženje toga rezultata razlikuje.

Vezano uz drugi problem istaknut u ovome radu, a taj je definiranje koncepta razlikovnosti pomoću novosti znaka u novijoj hrvatskoj pravnoj književnosti, zaključuje se sljedeće. Novost se ne može povezati s razlikovnošću znaka. Znak ne mora biti nov da bi bio razlikovan, kao što ne mora biti razlikovan da bi bio nov. Jednostavno, riječ je o dvama potpuno različitim konceptima. Koncept novosti služi određivanju postoji li neki raniji istovjetan ili sličan žig registriran na području na kojem se traži registracija prijavljenog znaka. U postupku registracije postojanje relativnih razloga uvijek se ispituje tek nakon što se utvrdi da nema apsolutnih razloga za odbijanje registracije nekog znaka kao žiga. U prvome redu valja utvrditi da je znak razlikovan. Dok se ispituje razlikovnost, još nije pravno relevantno postoji li raniji istovjetan ili sličan žig registriran za istovjetne ili slične proizvode i usluge koji bi mogao biti relativan razlog za odbijanje registracije toga znaka kao žiga. S registriranim žigom izjednačene su i prijave za registraciju pod uvjetom da budu registrirane. Apsolutni razlozi, a time i razlikovnost znaka, ispituju se po službenoj dužnosti. S druge strane, relativni razlozi, što se podudara s konceptom novosti znaka, ispituju se u pravilu na zahtjev zainteresirane stranke, iako postoje neki uredi koji i te razloge ispituju po službenoj dužnosti.⁹¹ U hrvatskom ZoŽ postojanje relativnih razloga za odbijanje registracije može zainteresirana osoba isticati prigovorom, ali tek nakon što je prijava ispitana u odnosu na apsolutne razloge i objavljena.

Hrvatska upravna praksa do sada je ispravno tumačila i primjenjivala koncept razlikovnosti te nema odluka u kojima bi se razlikovnost znaka povezala s njegovom novošću ili uvjetovala njome. U hrvatskoj upravnoj praksi, sukladno i hrvatskom ZoŽ, novost se kao koncept više ne spominje.

⁹¹ Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu po službenoj dužnosti pretražuje ranije žigove Zajednice i prijave za registraciju žiga Zajednice (vidi čl. 38. Uredbe). I Ured za intelektualno vlasništvo Ujedinjenog Kraljevstva donedavno je ispitivao relativne razloge po službenoj dužnosti, no od toga se 2007. godine odustalo.

Summary

Romana Matanovac Vučković*

DISTINCTIVE CHARACTER AS A PREREQUISITE
FOR TRADE MARK REGISTRATION

*The paper discusses the issue of the practical difference between the position, held mostly by German jurists, that the EU *acquis* lays down a graded, i.e. abstract and concrete distinctive character, and the position, held mostly by English jurists, that the definition of a mark eligible for trade mark registration only refers to the principal function of the trade mark, while the distinctive character (without gradation) is required only with regard to the products or services to which registration pertains. The author tends to agree with the German position on graded, i.e. abstract and concrete distinctive character, but also concludes that there is actually no practical difference between these two legal dogmatic positions seeing as both positions ultimately lead to the same results. Abstract distinctive character and distinctive character as the principal function of the trade mark are not mutually exclusive, but actually only represent two different ways to explain the same legal effects. A mark lacking an abstract distinctive character may not perform the principal function of a trade mark, i.e. may not designate the origin of the product or service and may not, therefore, be registered as a trade mark. However, it should be noted that the European Court of Justice failed to answer the question whether the *acquis* lays down a graded distinctive character.*

As concerns the other issue discussed in this paper, that of defining the concept of distinctive character by way of the novelty of the mark in recent Croatian legal literature, the author concludes that novelty cannot be linked to a distinctive character. The mark needs not be novel in order to be distinctive, and vice versa. These are two entirely different concepts. The concept of novelty is used to determine whether there already exists an identical or similar trade mark registered in the area. In the registration procedure the existence of relative grounds is always tested only after it has been established that there is no absolute ground for refusal of trade mark registration. It is the distinctive character of the mark that must primarily be determined. In this phase it is still not legally relevant whether there exists an earlier identical or similar trade mark for the same or similar products or services, which could represent a relative ground for refusal. Absolute grounds,

* Romana Matanovac Vučković, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb

i.e. the distinctive character of a mark, are tested ex officio. On the other hand, relative grounds, i.e. the concept of novelty of the mark, are usually tested at the request of an interested party, even though there are offices which perform this testing ex officio. The Croatian administrative practice to date has correctly interpreted and applied the concept of distinctive character and no decisions have been reached in which distinctive character could be linked to or conditioned by its novelty. In accordance with the Croatian Trade Mark Act, novelty as a concept is no longer referred to.

Key words: trade mark, origin function, distinctive character of a trade mark, trade mark novelty

Zusammenfassung

Romana Matanovac Vučković*

UNTERSCHIEDUNGSKRAFT ALS VORAUSSETZUNG FÜR DIE EINTRAGUNG EINER MARKE

Der Beitrag geht der Frage nach, worin der praktische Unterschied zwischen dem hauptsächlich von deutschen Rechtsgelehrten vertretenen Standpunkt, der gemeinschaftliche Besitzstand schreibe eine abgestufte d. h. abstrakte und konkrete Unterscheidungskraft vor, und dem hauptsächlich von englischen Rechtsgelehrten vertretenen Standpunkt liegt, wonach die Definition eines markenfähigen Zeichens nur dessen Hauptfunktion als Marke voraussetzt, während seine (nicht abgestufte) Unterscheidungskraft lediglich in Bezug auf die angemeldeten Produkte und Dienstleistungen verlangt wird.

Der deutsche Standpunkt zur abgestuften d. h. abstrakten und konkreten Unterscheidungskraft hat überwogen, doch wurde zugleich festgestellt, dass es zwischen den beiden rechtsdogmatischen Positionen keinen praktischen Unterschied gibt, weil beide Ansätze zu demselben Resultat führen. Abstrakte Unterscheidungskraft und Unterscheidungskraft als Hauptfunktion der Marke schließen sich gegenseitig nicht aus, sondern stellen einfach zwei Methoden dar, wie man dieselben praktischen Folgen begründen kann. Ein abstrakt nicht unterscheidungskräftiges Zeichen kann seine Hauptfunktion als Marke nicht erfüllen, d. h. es kann die Herkunft eines Produkts oder einer Dienstleistung nicht kennzeichnen

* Dr. Romana Matanovac Vučković, Dozentin an der Juristischen Fakultät in Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb

und somit auch nicht als Marke eingetragen werden. Dennoch sollte betont werden, dass der Europäische Gerichtshof die Frage, ob im Acquis zum Markenrecht eine abgestufte Unterscheidungskraft vorgeschrieben ist, nicht beantwortet hat.

Bezüglich des zweiten Themas in diesem Beitrag, der Definition eines Konzeptes der Neuheit als Unterscheidungskriterium in der neueren kroatischen Rechtsliteratur, kommt die Autorin zu dem Ergebnis, Neuheit könne nicht in Zusammenhang mit der Unterscheidungskraft eines Zeichens stehen. Das Zeichen muss nicht neu sein, um Unterscheidungskraft zu entfalten, und ebenso muss es nicht unterscheidungskräftig, um neu zu sein. Es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Das Konzept der Neuheit dient der Bestimmung, ob es eine frühere gleichartige oder ähnliche Marke gibt, die in dem Bereich eingetragen ist, für den die Eintragung der angemeldeten Marke beantragt wird. Im Eintragungsverfahren wird das Bestehen relativer Gründe erst untersucht, nachdem festgestellt wurde, dass keine absoluten Gründe vorliegen, die Eintragung eines Zeichens als Marke zu verweigern. In erster Linie gilt es festzustellen, ob ein Zeichen unterscheidungskräftig ist. Während der Prüfung der Unterscheidungskraft ist immer noch nicht rechtlich relevant, ob es eine frühere gleichartige oder ähnliche Marke gibt, die für gleichartige oder ähnliche Produkte und Dienstleistungen eingetragen ist, die als relativer Grund die Eintragung dieses Zeichens als Marke verhindern würde. Absolute Gründe und damit auch die Unterscheidungskraft eines Zeichens werden von Amts wegen geprüft. Andererseits werden wie auch beim Konzept der Neuheit des Zeichens die relativen Gründe auf Verlangen einer interessierten Partei geprüft, obwohl manche Stellen die Gründe auch von Amts wegen prüfen. Die kroatische Verwaltungspraxis hat das Konzept der Unterscheidungskraft bisher korrekt ausgelegt und angewandt, sodass es keine Entscheidungen gibt, in denen die Unterscheidungskraft des Zeichens mit seiner Neuheit in Zusammenhang gebracht oder bedingt würde. In der kroatischen Verwaltungspraxis wird die Neuheit im Einklang mit dem Markengesetz nicht mehr erwähnt.

Schlüsselwörter: Marke, Herkunftsfunktion, Unterscheidungskraft der Marke, Neuheit der Marke