

ULOGA REGISTRA U PRIJENOSU ŽIGA NA TEMELJU UGOVORA

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

UDK: 347.772

Izvorni znanstveni rad

Prihvaćeno: listopad 2012.

U radu se obrađuje uloga registra u prijenosu žiga na temelju ugovora. Usporedbom nacionalnih pravila njemačkog, francuskog, hrvatskog i američkog prava kao i pravila autonomnog europskog prava te pravila madridskog sustava traži se odgovor na pitanje tko ima prednost u slučaju dvostrukog prijenosa istog žiga u slučaju kada prvi prijenos nije registriran te je li moguće stjecanje žiga u dobroj vjeri povjerenjem u registar. U tom kontekstu posebno se obrađuje pitanje je li registracija konstitutivna pretpostavka za prijenos žiga. Ističe se paralelizam učinaka različitih žigovnih registara na području iste države, ovisno o tome je li riječ o žigu stečenom na temelju nacionalne ili međunarodne prijave odnosno je li riječ o žigu Zajednice.

Ključne riječi: žig, prijenos žiga, registar žiga

1. UVOD

Žig je zanimljivo pravo industrijskog vlasništva upravo po svojim posebnim funkcijama koje su tijekom povijesnog razvoja presudno određivale mogućnosti imovinskopravnih raspolaganja njime. U počecima razvoja žigovnoga prava kakvo danas poznajemo ono se svrstavalo među pravila o poštenom tržišnom natjecanju odnosno poštenom trgovanju. U svjetlu toga u devetnaestom stoljeću, a u razvijenijim europskim gospodarstvima i prije¹, žig se redovito štitio kao neregistrirano pravo koje se stječe uporabom na tržištu. Sažeto rečeno, štitili su se znakovi kojima

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

¹ Npr. u Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj žigovi se štite već od 15. stoljeća.

su poduzetnici na tržištu označivali svoje proizvode s ciljem da ih se razlikuje od istih ili sličnih proizvoda drugih poduzetnika. Štitili su se znakovi koje su poduzetnici uistinu rabili na tržištu i koji su slijedom takve uporabe stekli pravnu zaštitu. Tako se i danas u nekim državama žigovni propisi u široj sistematizaciji tradicionalno svrstavaju među propise o zaštiti tržišnog natjecanja.²

No, razvoj europskih pravnih sustava koji je proizišao iz razvoja gospodarstva ponudio je sustav registracije kao pouzdaniji i sigurniji u pogledu pravne zaštite žiga. Također, svakako su utjecaj na takav razvoj imala i druga prava industrijskog vlasništva, poglavito patentno pravo kojem je imanentna registracija. Tu u povijesnom kontekstu treba pratiti razvijenije europske države, one kojima je razvoj gospodarstva nametnuo potrebu za sigurnim i transparentnim sustavom registracije. Pojava puno novih, što malih i srednjih, što velikih poduzetnika, širenje i razvoj u prvome redu trgovine, ali i drugih segmenata gospodarstva, zahtijevali su stvaranje sustava registracije žigova koji je posredstvom javnih registara stvorio svakome lako dostupan *prima facie* dokaz o postojanju žiga kao prava industrijskog vlasništva.³ No, u tim je državama pored tada novog formalnog žigovnog prava nastavljena tradicija zaštite neregistriranog žiga, koja se u tim vremenima koegzistencije ovih dvaju paralelnih sustava čak smatrala jačim oblikom pravne zaštite.⁴ Postupno su, međutim, krajem devetnaestog te u prvim desetljećima dvadesetog stoljeća prednosti registracije, poglavito vezane uz javnost registra i njegovu transparentnost, u praksi polako potisnule primjenu pravila o neregistriranim žigovima. I dalje u nekim državama Europske unije postoji pravna zaštita neregistriranog žiga, no apsolutnu prevlast u području žigovnoga prava već više od pola stoljeća ima sustav registracije.

² Npr. u Njemačkoj.

³ U pravnom uređenju registarskog žigovnog prava prednjačila je Francuska koja je donijela Zakon o proizvodnom i trgovačkom žigu već 1857. godine (*Loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et commerce*). Pripremanje toga propisa utjecalo je i na Ujedinjeno Kraljevstvo u kojem je iste godine donesen Zakon o registriranom žigu (*Trade Marks Registration Act*). Prvi propis u kojemu se na cjelovit način uređuje žigovna materija u Njemačkoj je donesen 1874. godine (*Gesetz über Markenschutz*). Na prostorima Hrvatske primjenjivalo se mađarsko zakonodavstvo, a ubrzo nakon stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca donesen je i prvi propis o žigu - kraljevska Uredba od 15. studenog 1920. o zaštiti industrijske svojine. Već je prije Kraljevina Srbija imala svoj propis o žigu - Zakon o zaštiti fabričkih i trgovinskih žigova iz 1884. godine.

⁴ Više npr. o njemačkom pravu vidi Matanovac Vučković, Romana, *Prijenos i licencija žiga u svjetlu prilagodbe hrvatskog prava europskom (dis.)*, Zagreb, 2010., str. 145 - 147.

U državama koje nisu imale tako snažan razvoj industrije i trgovine krajem devetnaestoga stoljeća zaštita neregistriranih oznaka i dalje se zadržala kroz pravila o poštenom tržišnom natjecanju odnosno poštenom trgovanju, bez pretenzije da se takve oznake smatraju žigovima. U tim državama u prvim desetljećima dvadesetog stoljeća stupili su na snagu propisi u kojima se pravna zaštita žiga pojavljuje kroz sustav registracije te se do danas žigovno pravo razvijalo isključivo u sustavu registracije, dok se neregistrirane oznake štite pravilima o poštenom tržišnom natjecanju. Tako je bilo i u državnim tvorevinama koje su na ovim prostorima postojale na području Hrvatske.⁵

Opisani razlozi i opisani kontekst utjecali su i na učinke sustava registracije. Registri žigova uglavnom se danas ističu kao *prima facie* dokaz o postojanju žiga, a stanje u registru je *prima facie* dokaz o pravnom stanju registriranog žiga.⁶ I iz samog postupka registracije proizlazi da registracija ne može biti neoboriv dokaz o postojanju žiga. Nedvojbeno jest da se registrirani žig stječe registracijom, no postupak koji tome prethodi nije takve naravi da bi mogao biti temelj za zaključak da tako registrirani žig udovoljava svim materijalnopравnim pretpostavkama za registraciju. Poznato je da u državama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, apsolutne smetnje za registraciju nadležno tijelo ispituje po službenoj dužnosti, dok se relativne smetnje za registraciju ispituju tek na zahtjev stranke, povodom prigovora. Također, poništaj registriranog žiga s učinkom *ex tunc* moguć je iz manje-više istih apsolutnih odnosno relativnih razloga. Slično je i u američkom pravu. Slijedom svega navedenog uočava se da sam registar ne proizvodi takve učinke koji bi pružali potpunu sigurnost da registrirano pravo uistinu ispunjava sve materijalnopравne pretpostavke za svoje postojanje.

⁵ Primjer za to je Hrvatska, gdje se neregistrirane oznake štite kroz pravila o zaštiti od nelojalne tržišne utakmice. Prvi propis u kojem se fragmentarno uređivala zaštita od nelojalne tržišne utakmice bio je Zakon o zaštiti industrijske svojine iz 1922. Godine 1930. bio je donesen Zakon o suzbijanju nelojalne utakmice u okviru kojeg se uređivala i zaštita neregistriranog žiga, tj. neregistriranih oznaka u okviru zaštite poštenog tržišnog natjecanja. Od tada do danas na snazi je niz propisa kojima se uređivala zaštita od nelojalne konkurencije. Kronološki popis tih izvora kao i relevantnu pravnu književnost vidi u Kunda, Ivana, *Pravo mjerodavno za povrede prava intelektualnog vlasništva (dis.)*, Zagreb, 2008., str. 200 - 201. Danas je ta materija uređena u Zakonu o trgovini, Narodne novine, br. 87/08., 96/08., 116/08., 76/09. i 114/11, čl. 63. do 65.

⁶ Karakterizacija registracije kao *prima facie* dokaza posebno je istaknuta u američkom propisu. Vidi 15 *United States Code* §1115. (a), stanje na dan 1. lipnja 2012., dalje u tekstu *USC*.

U Europskoj uniji u drugoj polovici dvadesetoga stoljeća započelo se s procesom približavanja nacionalnih pravila o žigovnim sustavima te se počeo promišljati zajednički sustav žigovnog prava na razini Europske unije. To je rezultiralo sustavom žiga Zajednice koji se štiti isključivo kao registrirano pravo.⁷ Istodobno se i u pogledu harmonizacije žigovnoga prava u državama članicama Europske unije usmjerilo prvenstveno ka harmonizaciji pravila o registriranom žigu.⁸ Time je neregistrirani žig ostavljen po strani interesa i u cijelosti je ostavljen državama članicama i njihovim isključivo nacionalnim pravilima.

Ako se žigovne sustave država članica Europske unije i samu Europsku uniju želi usporediti sa SAD, uočit će se bitne razlike. U SAD još uvijek presudan utjecaj u žigovnome pravu ima *common law* zbog čega je tamo pravna zaštita neregistriranog, tj. *common law* žiga vrlo važna i isprepleće se s pravnom zaštitom registriranog žiga. U Ujedinjenom Kraljevstvu također se štiti *common law* žig, no zbog harmonizacije pravila o registriranom žigu s pravnom stečevinom načela pravne zaštite registriranog žiga i *common law* žiga u važnim su se pitanjima razdvojila.⁹

Ovdje se postavlja pitanje uloge registra u prijenosu žiga. S tim u svezi postavlja se pitanje je li registracija prijenosa konstitutivan akt za stjecanje žiga na temelju pravnoga posla, odnosno je li u translativnoj sukcesiji prava koja proizlaze iz žiga modus stjecanja upis u registar.

2. (NE)AKCESORNOST ŽIGA U PRIJENOSU

U kontekstu postavljenih pitanja treba pogledati u kakvoj su relaciji prijenos registriranog i neregistriranog žiga te kakav je njen odnos naspram učinaka registra.

⁷ To je uređeno u Uredbi (EZ) 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirana verzija). Dalje u tekstu Uredba o žigu Zajednice ili Uredba.

⁸ Instrument harmonizacije je Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na žigove (kodificirana verzija). Dalje u tekstu Direktiva o žigu.

⁹ U pravnoj se književnosti ističe da *Trade Marks Act* iz 1994. godine (dalje u tekstu *TMA*), kao propis koji je nastao slijedom usklađivanja s Direktivom o žigu donosi bitne novine, zbog čega se neka prijašnja, tradicionalna britanska shvaćanja trebaju napustiti (Vidi Cornish, William; Llewelyn, David, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 5th ed., London, 2003., str. 582, kao i uvod sira Robina Jacoba u: Kitchen, David; Llewelyn, David; Mellor, James; Meade, Richard; Moody-Stuart, Thomas; Keeling, David, *Kerly's Law of trade Marks and Trade Names*, 14th ed., London, 2005.).

Žig je dugo vremena u povijesti bio akcesorno pravo. Pod pojmom akcesornost žiga, koji potječe iz njemačkog žigovnog prava, razumije se potpuna pravna povezanost žiga s poduzećem (njem. *Unternehmen*)¹⁰ nositelja žiga. U anglosaksonskim pravnim sustavima ne spominje se pojam akcesornost žiga, ali se tu kroz povijest govori o pravnoj povezanosti žiga s *goodwillom* poduzeća u kojem se rabi. Karakteristika tih pravnih sustava jest razvoj pojma *goodwill* u žigovnome pravu, a taj pojam u ovome smislu ima karakteristično značenje.¹¹

¹⁰ Iako u njemačkom pravnom sustavu ne postoji jedinstveni pravni pojam poduzeća koji bi imao isti sadržaj u svim granama prava, općenito se pod pojmom poduzeće (njem. *Unternehmen, Geschäftsbetrieb*) razumije organizacijska cjelina koja na tržištu obavlja određenu gospodarsku djelatnost i koja predstavlja gospodarsko jedinstvo osobnih i materijalnih resursa. U tom smislu poduzeće mora biti osnovano kao trajna, a ne samo povremena djelatnost. Nije od važnosti poduzima li se takva djelatnost radi ostvarenja dobiti ili nekih drugih, nematerijalnih ciljeva. Budući da se pojam poduzeća široko tumači, on obuhvaća i slobodna zanimanja. Također, poduzeće ne mora biti smješteno u tuzemstvu. Od vremena kada se žigovi mogu registrirati i za usluge, njemački pojam *Geschäftsbetrieb* iz žigovnog prava sadržajno se podudara s pojmom *Unternehmen* koji se koristi u pravu zaštite tržišnog natjecanja. U smislu koji ima u pravu tržišnog natjecanja, poduzeće podrazumijeva trajno poduzimane djelatnosti u gospodarstvu koja se izvršava kroz razmjenu činidaba u slobodnom natjecanju s drugim poduzetnicima na tržištu. Više vidi Fezer, Karl-Heinz, *Markenrecht - Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandübereinkunft und zum Madrider Abkommen - Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts*, 3. Aufl., München, 2001., str. 180 - 184.

¹¹ Izvor prava u odnosu na pojam *goodwill* u Ujedinjenom Kraljevstvu je *common law*. *Goodwill* je imovinsko pravo koje uživa pravnu zaštitu posredstvom tužbe za *passing off*. Pojam *goodwill* u žigovnom pravu vezan je uz *passing off*, bez obzira na to je li riječ o registriranom ili *common law* žigu. Riječ je o *goodwillu* poduzeća u kojem se žig rabi. Nije riječ o *goodwillu* samoga žiga. I u pravnoj književnosti i u sudskoj praksi razlikuje se *goodwill* poduzeća (engl. *goodwill attached to business*) kao cjeline i *goodwill* koji pripada žigu, bio on registriran ili ne (engl. *goodwill attached to trade mark*). Na to posebice upozoravaju Fitzgerald, John; Firth, Alison, *Equitable Assignments in Relation to Intellectual Property*, *Intellectual Property Quarterly*, br. 2, 1999., str. 244, te Wadlow, Christopher, *The Law of Passing-Off (Unfair Competition by Misrepresentation)*, 3rd ed., London, 2004., str. 110 - 111. *Goodwill* i poduzeće nisu sinonimi, iako se kao takvi često rabe. *Goodwill* je imovinsko pravo, a poduzeće je širi pojam i uobičajeno se ne smatra imovinskim pravom. U tome smislu pitanje akcesornosti kako registriranog tako i *common law* žiga razmatra se i promišlja kao pitanje njegove pravne vezanosti uz *goodwill* poduzeća u kojem se rabi. Pojam *business* u žigovnom pravu Ujedinjenog Kraljevstva kao samostalan pojam koji podrazumijeva stvarno obavljanje djelatnosti proizvodnje, prerade, ili trgovine proizvodima ili djelatnost pružanja usluga nije od neposredne važnosti kad se govori o akcesornosti

On nije definiran propisom, već proizlazi iz *common law* tradicije. Utjecaj *common law* u području žigovnoga prava danas je izrazit u američkom pravu te u tome smislu američki žigovni propisi uređuju istodobno zaštitu kako registriranog tako i neregistriranog žiga. S druge strane, engleski žigovni propisi ne uređuju pravnu zaštitu neregistriranog žiga koja je ostala isključivo u domeni *common law*. Istodobno, pravila o registriranom žigu u državama članicama Europske unije znatno su modificirana pod utjecajem harmonizacije s pravnom stečevinom te je istodobno kreiran i sustav žiga Zajednice. Time su u engleski sustav registriranog žiga na mala vrata ušli postulati kontinentalnih pravih sustava i udaljili ga od engleske *common law* tradicije te od američkog žigovnog prava.

U pravnom sustavu u kojem je žig akcesorno pravo njegov nastanak, trajanje i prestanak ovise o postojanju poduzeća nositelja žiga, a uporaba je esencijalni element bez kojeg se žig ne može steći niti održati u vrijednosti. U takvom sustavu žig je akcesoran i u pravnom prometu. Imovinskoppravna raspolaganja žigom moraju nužno uključiti i raspolaganje poduzećem odnosno *goodwillom* poduzeća u kojem se rabi. Kruto shvaćanje akcesornosti žiga sprječava i ograničuje imovinskoppravna raspolaganja žigom. Licencije žiga stoga u europskim državama početkom dvadesetog stoljeća nisu bile dopuštene jer se smatralo da se njima potrošači dovode u zabludu o podrijetlu proizvoda odnosno usluge, dok se žig mogao prenijeti s jedne osobe na drugu samo zajedno s poduzećem odnosno *goodwillom* poduzeća u kojem se rabi. U kasnijem razdoblju, kada je striktno načelo akcesornosti bilo modificirano, licencije su bile dopuštene, ali uz važna ograničenja među kojima se ističe potreba kontrole kakvoće proizvoda i usluga koji su označeni licenciranim žigom. Danas je uglavnom kruto shvaćanje načela akcesornosti napušteno, no stupanj slobode žiga u odnosu na poduzeće nije svugdje jednak. U Europi je harmonizacijom žigovnoga prava u svim državama članicama, kao i u sustavu žiga Zajednice, prihvaćeno da je žig neakcesorno pravo kojim se može slobodno raspolagati.¹² Prijenos žiga

žiga. Niti poduzeće koje predstavlja neku organizacijsku cjelinu u kojoj se obavlja neka gospodarska djelatnost za pravo Ujedinjenog Kraljevstva nije od neposrednog značenja kad se govori o akcesornosti žiga. Za razliku od toga, *goodwill* takvog poduzeća, kao imovinsko pravo koje je zaštićeno u parnici za *passing off*, od presudne je i neposredne važnosti. Više vidi Matanovac Vučković, *op. cit.* u bilj. 4, str. 20 - 34, 64 - 67.

¹² Francuska je među prvim europskim državama oslobodila žig od poduzeća pod utjecajem snažnog dogmatskog stajališta izraženog u žigovnome pravu da je žig samostalan dio imovine u režimu koji je sličan vlasničkom režimu. To je stajalište u presudama izraženo još 1910. godine (*Cour de Paris*, 17. 2. 1910.). Vidi Kraßer, Rudolf, *Die Markenlizenz*

bez poduzeća odnosno *goodwill* valjano je imovinskopravno raspolaganje te se ni u licencijama žiga ne propisuju ograničenja. Jednako tako, dopušteno je i osnivanje založnog prava na žigu, bez obzira na poduzeće odnosno *goodwill* poduzeća u kojem se rabi.

No, ovo što je opisano ne odnosi se na američko pravo. Tamo je, zahvaljujući *common law* tradiciji, zadržana snažnija pravna veza između žiga i *goodwill* poduzeća u kojem se rabi. Tako se žig ne može steći bez uporabe ili barem ozbiljne i izražene namjere da će se žig rabiti.¹³ Jednako tako, prijenos žiga u američkom pravu i danas je moguć samo s *goodwillom* poduzeća ili dijela poduzeća u kojem se rabi.¹⁴ Licencije su dopuštena imovinskopravna raspolaganja, ali se podrazumijeva da ugovor o licencijski sadržava klauzule o kontroli kakvoće proizvoda odnosno usluga koje se označuju licenciranim žigom.¹⁵ Ako ugovor o licencijski ne sadržava takve klauzule ili davatelj licencijski ne ostvaruje adekvatnu kontrolu u izvršavanju ugovora o licencijski, sud može na zahtjev zainteresirane stranke odlučiti da se davatelj takve licencijski zapravo odrekao svojeg žiga, da ga je napustio. To napuštanje nije voljni akt davatelja, već proizlazi kao posljedica imovinskopravnog raspolaganja žigom koji je razdvojio žig od njegova izvora.¹⁶ Ova pravila odnose se kako na registrirani tako i na neregistrirani žig, dakle pravila su jednaka za obje vrste žigova.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, pak, situacija je drukčija no u SAD. Tamo je registrirani žig, kao i u drugim državama članicama Europske unije, neakcesoran. U imovinskopravnim raspolaganjima neovisan je o *goodwillu* poduzeća u kojem se rabi. Međutim, neregistrirani, tj. *common law* žig u Ujedinjenom Kraljevstvu i dalje je akcesorno pravo. To proizlazi iz *common law* pravila. Na takve žigove ne primjenjuje se *TMA*, pa je slijedom toga izvor prava u ovome slučaju isključivo *common law*. To može u praksi dovesti do komplicirane situacije, kada je riječ o imovinskopravnim raspolaganjima žigom. Naime, kad postoje dvije vrste žigova u nekoj državi (registrirani i neregistrirani žig), riječ je o paralelnim sustavima, slijedom čega jedan te isti znak može biti istodobno zaštićen i kao registrirani

nach französischem Recht, u: Beier, Friedrich-Karl; Deutsch, Erwin; Fikentscher, Wolfgang (Hrsg.), *Die Warenzeichenlizenz*, München - Köln - Berlin - Bonn, 1966., str. 89 - 93.

¹³ Vidi npr. §1051. (a) (1) i (b) (1).

¹⁴ Vidi §1060. (a) (1).

¹⁵ Vidjeti presudu *Moore Bus. Forms, Inc. v. Ryu*, 960 F.2d 486, 489 (5th Cir. 1992.) kao i Dratler, Jay, Jr., *Licensing of Intellectual Property*, New York, 2005., par.11.03/3.

¹⁶ Više McCarthy, Thomas J., *McCarthy on Trade Marks and Unfair Competition*, 4th ed., Deerfield (IL), 2001., §18:48, 18 - 79.

i kao neregistrirani žig. Ako su pravila za jednu i drugu vrstu žigova u imovinskopравnim raspolaganjima jednaka, kao što je to u američkom ili njemačkom pravu¹⁷, tada uglavnom nema problema. No, u Ujedinjenom Kraljevstvu registrirani žig je neakcesoran, dok je *common law* žig i dalje vezan uz *goodwill* poduzeća u kojem se rabi. Zbog toga se u pravnoj književnosti ponekad postavlja pitanje jesu li slijedom toga licencije *common law* žiga uopće dopuštena pravna raspolaganja. U takvoj situaciji može se opravdano postaviti i pitanje što ako se registriranim žigom raspolagalo, no takvo se imovinskopравno raspolaganje kosi s pravilima *common law*. Tada jedan te isti znak, koji je zaštićen u paralelnim sustavima registriranog i neregistriranog žiga, zapravo ima različit pravni status u pogledu pripadanja i mogućnosti iskorištavanja. Moguće da je registrirani žig valjano prenesen s izvornog nositelja na drugu osobu, dok je isti *common law* žig ostao kod svog izvornog nositelja jer nisu ispunjene pretpostavke za valjani prijenos te vrste žiga. Ista je situacija moguća i kod davanja licencije i osnivanja založnog prava.¹⁸ Taj kontekst govori nešto i o samom sustavu registracije. Izgleda da se

¹⁷ Pravila o imovinskopравnim raspolaganjima neregistriranim žigom u Njemačkoj uređena su u istom propisu i na isti način kao i pravila o imovinskopравnim raspolaganjima registriranim žigom. Riječ je o *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994* (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), zadnji puta mijenjan i dopunjavан kroz čl. 115. Zakona od 24. studenog 2011. (BGBl. I S. 2302). Dalje u tekstu: *MarkenG*.

¹⁸ Prije stupanja na snagu *Trade Marks Act* iz 1938. godine pravila kojima se uređivao prijenos registriranog i *common law* žiga bila su u načelu jednaka. Žig je bio nerazdruživo povezan s *goodwillom* poduzeća (*business*) u kojem se rabio. Svako razdvajanje *goodwill*a i žiga utjecalo je na postojanje žiga kao isključivog prava jer se smatralo da je suprotno javnom interesu dopustiti postojanje isključivih prava na znaku koji nije povezan s *goodwillom* (tako i Kitchin; Llewelyn; Mellor; Meade; Mody-Stuart; Keeling, *op. cit.* u bilj. 9, str. 343). Licencije na žigu prije stupanja na snagu *Trade Marks Act* iz 1938. godine nisu bile dopuštene. Budući da je prevladavalo shvaćanje da je funkcija žiga označivanje točnog izvora proizvoda, nije bilo moguće dati drugom poduzetniku ovlast za uporabu žiga jer bi to dovelo do prijave javnosti o izvoru proizvoda. Stupanjem na snagu *Trade Marks Act* iz 1938. godine dogodila se velika promjena u pitanju akcesornosti registriranog žiga. Dopustio se prijenos žiga bez *goodwill*a, no takvo imovinskopравno raspolaganje nije smjelo žig učiniti prijevernim. Stoga je sve takve prijenose nadzirao registrar. Uvjeti za prijenos registriranog žiga bez *goodwill*a bili su strogi te je registrar imao diskrecijske ovlasti zabraniti prijenose koji su po njegovu uvjerenju mogli dovesti do zavaravanja javnosti o podrijetlu proizvoda. Stoga, iako je stupanjem na snagu *Trade Marks Act* iz 1938. godine uvedeno načelo neakcesornosti registriranoga žiga, to je načelo tim pravilima bilo korigirano. S druge strane, u *common law* nije došlo do oslobađanja žiga od

zbog takvih mogućih učinaka imovinskopravnih raspolaganja žigom opravdano može sumnjati u neprikosnovenu ulogu registra. Drugim riječima, registar nije potpuno jasno ogledalo pravne zaštite znaka kao žiga.

Takva se situacija u Hrvatskoj i Francuskoj ne može dogoditi, budući da u tim sustavima ne postoji pravna zaštita neregistriranog žiga.¹⁹ Može biti riječ o zaštiti znakova od radnji nepoštenog tržišnog natjecanja (nelojalne konkurencije) odnosno nepoštenog trgovanja. No, u Hrvatskoj i Francuskoj štiti se isključivo registrirani žig. Time je situacija bitno jednostavnija. Tako je i u svim drugim državama koje neregistrirani žig ne štite u sustavu žigovnoga prava. Pravnu zaštitu neregistriranim oznakama pružaju kroz pravila o nepoštenom tržišnom natjecanju²⁰, no tada nije riječ o žigu pa ne može doći ni do kolizije između imovinskopravnih raspolaganja neregistriranim i registriranim žigom.

Opisani pravno - povijesni kontekst kao i situacije u kojima na području jedne države postoje paralelni sustavi registriranog i neregistriranog žiga govore nešto i o ulozi te mogućim dosezima učinaka registracije. Tako u američkom pravu, bez obzira na to što se žig može steći registracijom, kao što je to uređeno u žigovnim propisima, sama uporaba već je dovoljna za nastanak

goodwill. Budući da žig u parnici za *passing off* nije samostalno pravo koje uživa pravnu zaštitu, i dalje mora biti vezan uz *goodwill*. *Common law* žig ostao je i nakon stupanja na snagu *Trade Marks Act* iz 1938. godine akcesoran. Što se tiče licencija, *Trade Marks Act* iz 1938. godine i tu je donio određene novosti koje su odraz primjene korigiranog načela neakcesornosti žiga. Tim je zakonom propisan sustav registriranog korisnika (engl. *registered user*). Taj je sustav omogućio postizanje istog učinka koji se postiže davanjem licencije, iako u *Trade Marks Act* iz 1938. godine licencije kao takve nisu bile ni propisane ni dopuštene. Stoga je sustav registriranog korisnika egzistirao na teorijskom tumačenju da se uporaba registriranog korisnika smatra uporabom samog nositelja prava (vidi White, Blanco T. A.; Jacob, Robin, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 12. ed., London, 1986., str. 344, bilj. 9). Sustav registracije kakav je donio TMA koji je danas na snazi u usporedbi sa starim sustavom iz *Trade Marks Act* iz 1938. godine bitno slabiji vezanost registriranog žiga i *goodwill* poduzeća u kojem se rabi. Sada registar nema više ni ovlasti ni dužnosti brinuti se po službenoj dužnosti o zaštiti potrošača od žigova koji su eventualno postali prijevorni zbog prijenosa i drugih pravnih raspolaganja (vidi Bentley, Lionel; Sherman, Brad, *Intellectual Property Law*, Oxford - New York, 3rd ed., 2009., str. 96). Međutim, današnji TMA ne odnosi se na *common law* žig, a u samoj praksi kao i u pravnoj književnosti nije zauzeto konzistentno stajalište o pitanju akcesornosti *common law* žiga.

¹⁹ Za Francusku isto Schmidt-Szalewski, Joanna, *Le droit des marques*, Paris, 1997., str. 15.

²⁰ O zaštiti neregistriranih oznaka od nelojalne konkurencije vidi više Matanovac Vučković, *op. cit.* u bilj. 4, str. 371 - 381.

neregistriranog žiga prema *common law* pravilima.²¹ Registracija ima konstitutivni učinak na nastanak registriranog žiga, no on bi već u pravilu trebao postojati i prema *common law* pravilima, osim ako pretendent na stjecanje žiga ima ozbiljnu namjeru koristiti se žigom. To svakako umanjuje ulogu registra i svrstava ga tek u razred *prima facie* dokaza o postojanju žiga i njegovu pravnom statusu. Vidi se iz mnogobrojnih američkih presuda da je registrirani žig pod određenim pretpostavkama moguće izgubiti i bez obzira na to što nije izbrisan iz registra.²² S druge strane, u državama članicama Europske unije registrirani žig stječe se registracijom, a gubi brisanjem iz registra. Neregistrirani žig stječe se uporabom, a prestaje onda kada u relevantnoj javnosti prestane doživljaj da se njime označuje podrijetlo proizvoda odnosno usluge.

3. UČINCI REGISTRA U PRIJENOSU ŽIGA

Žig se drugome prenosi derivativnom translativnom sukcesijom tako da ga prednik gubi, a sljednik stječe. Prijenos može biti naplatan ili besplatan. Kauza prijenosa može biti i osiguranje - tada je riječ o fiducijarnom prijenosu, tj. prijenosu žiga radi osiguranja tražbine. U propisima kojima se uređuje prijenos žiga ne pravi se razlika u pretpostavkama za prijenos ni u njegovim pravnim učincima, s obzirom na to koja je svrha prijenosa. Zapravo, prijenos žiga radi osiguranja tu se u pravilu uopće ne spominje. Stoga eventualne razlike u pretpostavkama i učincima između prijenosa žiga kojem je kauza stjecanje i prijenosa kojem je kauza osiguranje valja potražiti u posebnim pravilima o stvarnopravnim osiguranjima tražbina. To mogu biti eventualno dodatne pretpostavke

²¹ Razlikovanje je li riječ o registriranom i neregistriranom žigu često se provodi putem oznaka koje se stavljaju uz pojedine žigove. Ako je riječ o registriranom žigu, tada se uz njega uobičajeno stavlja oznaka ® te se na njega šire učinci registracije i primjenjuju se pravila o *prima facie* dokazu registracije. S druge strane, ako je riječ o neregistriranom žigu, tada osoba koja tvrdi da ga ima uz njega može staviti oznaku ™ za žig kojim se označuju proizvodi te oznaku ™ za žig kojim se označuju usluge. Te oznake tek su upozorenje trećima da postoji osoba koja tvrdi da u odnosu na njih ima neregistrirani žig. Stavljanje oznake nema nikakav konstitutivni učinak. U engleskom pravu uobičajeno se za registrirani žig rabi oznaka ®.

²² Vidi npr. presudu 289 F. 3d 589 *Barcamerica International Usa Trust v. Tyfield Importers Inc.* na <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/289/589/483677/> (posljednji posjet 14. 5. 2012.).

za stjecanje žiga radi osiguranja. U osnovi, u žigovnim propisima određene su pretpostavke za prijenos žiga translativnom sukcesijom, a te odredbe u pravilu nisu osobito detaljne. Obveznopravna pravila takvog imovinskopravnog raspolaganja procjenjuju se uglavnom prema općim propisima iz područja obveznog prava kakav je u hrvatskoj Zakon o obveznim odnosima.²³ Pitanje registra u pravilu je sadržano u žigovnim propisima.

3.1. Kontinentalnoeuropski pristup

Registracija prijenosa u kontinentalnoeuropskim poredcima u pravilu nije konstitutivna pretpostavka za stjecanje žiga translativnom sukcesijom. Do prijenosa žiga dolazi kada to stranke ugovore. No, ipak, uglavnom se propisuje da prijenos žiga proizvodi učinke prema trećima od registracije, s tim da znanje o prijenosu zamjenjuje registraciju.²⁴ Ako bi se prijenos žiga uz naknadu usporedilo sa stjecanjem vlasništva stvari na temelju pravnog posla, uočilo bi se da kod prijenosa žiga nema modusa stjecanja kakav postoji kod stjecanja nekretnine koja se u pravilu stječe upisom prava vlasništva stjecatelja u zemljišnu knjigu, kao što nema ni predaje u posjed kao kod stjecanja pokretne stvari na temelju pravnoga posla. Kod prijenosa žiga na temelju ugovora o prodaji, darovanju, zamjeni i sl. taj ugovor predstavlja titulus ili pravnu osnovu stjecanja. Prema nekim propisima, kao što je npr. u Francuskoj²⁵, ugovor mora biti u pisanome obliku.²⁶ Nadalje, prednik, tj. otuđivatelj, mora biti nositelj žiga. I, naposljetku, žig mora postojati, inače nema predmeta prijenosa. No, modus stjecanja se ne traži. Za prijelaz prava s jedne osobe na drugu, tj. s otuđivatelja na stjecatelja, dostatna je izjava volje stranaka, bez čina "predaje" prava ili registracije prijenosa. Utoliko je prijenos žiga na temelju ugovora zapravo cesija. U čl. L714-1 st. 1. *CPI* to tako izriječno i piše²⁷, slijedom čega se na cesiju žiga na odgova-

²³ Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, br. 35/05. i 41/08., dalje u tekstu ZOO.

²⁴ Vidi čl. 38. st. 4. Zakona o žigu, Narodne novine, br. 173/03., 54/05., 76/07., 30/09. i 49/11. (dalje u tekstu ZoŽ), čl. L714-7 st. 1. *Code de la propriété intellectuelle* prema stanju na dan 1. lipnja 2012. (dalje u tekstu *CPI*) te čl. 23. st. 1. Uredbe o žigu Zajednice.

²⁵ Vidi čl. L714-1 st. 4. *CPI*.

²⁶ U Hrvatskoj i Njemačkoj ne traži se pisani oblik kao pretpostavka valjanosti ugovora o prijenosu žiga, no bez pisanog ugovora ili pisane isprave o prijenosu nije moguće izvršiti registraciju prijenosa u registru.

²⁷ Rabi se francuski izraz *la cession*.

rajući način primjenjuju odredbe iz čl. 1689. *et.seq. Code Civil*.²⁸ S druge strane, u hrvatskom pravu o primjeni pravila o cesiji na prijenos žiga nema izričitih odredaba. Prema čl. 80. do 89. ZOO, cesija je ustup tražbine, no valja uočiti da ona služi i za prijenos mnogih drugih imovinskih prava.²⁹ Stoga se pravila o cesiji primjenjuju i na prijenos žiga, naravno na odgovarajući način. S treće strane, uz § 413. njemačkog *Bürgerliches Gesetzbuch*³⁰ izrijekom je propisano da se pravila o cesiji primjenjuju i na prijenos drugih imovinskih prava.³¹ Među

²⁸ Ipak, ovdje valja imati na umu da se u francuskom pravu cesija događa predajom isprave o dugu, sukladno čl. 1689. *Code Civil* prema stanju na dan 1. lipnja 2012. (dalje u tekstu CC), a konstitutivni učinak za cesiju ima i notifikacija dužnika, i to putem sudskog dostavljača (čl. 1690. CC), što nije slučaj u hrvatskom i njemačkom pravu. Stoga se u pravnoj književnosti zaključuje da je cesija tražbine prema francuskom pravu strogo formalan pravni posao (vidi Markovinović, Hrvoje, *Ugovor o cesiji (dis.)*, Zagreb, 2005.). Ipak, kada je riječ o cesiji prava s apsolutnim djelovanjem kakvo je žig, pravila o predaji isprave o dugu i notifikaciji putem sudskog dostavljača po naravi stvari nisu primjenjiva. Isto je i kod autorskog prava. Njime se također raspolaže cesijom, s time da ona, kao i kod prijenosa žiga, može biti potpuna i ograničena, pri čemu se pod ograničenom cesijom zapravo razumije licencija. Više vidi Schmidt-Szalewski, Joanna; Bouche, Nicolas, *France*, u: Vanhees, Hendrik (ur.), *International Encyclopaedia of Law: Intellectual Property*, Vol. 5, Suppl. 24, Alphen aan den Rijn, 2004., str. 67. Ti autori u svezi s raspolaganjem autorskim pravom tvrde da se u francuskom pravu ne razlikuju cesija i licencija autorskoga prava te da se u čl. L131-1 do L131-8 *CPI* govori upravo o cesiji. Upućuju na to da francuski pravni pisci govore o razlikama u stupnju cesije, pri čemu cesija može biti potpuna ili ograničena, tj. djelomična.

²⁹ Isto za cesiju kao institut kojim se prenose i druga subjektivna imovinska prava, a ne samo tražbine detaljno vidi Markovinović, *op. cit.* u bilj. 28, str. 11 - 13.

³⁰ *Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738)*, zadnji put mijenjan i dopunjavani kroz *čl. 1 Zakona od 10. svibnja 2012. (BGBl. I S. 1084)*. Dalje u tekstu *BGB*.

³¹ Tako i Fezer, *op. cit.* u bilj. 10, str. 1278; Staudinger, Julius von; Busche, Jan; Noack, Ulrich; Volker, Rieble, *J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen*, Neubearbeitung, Berlin, 2005., str. 278; Brandi-Dohrn, Matthias, u: von Schultz, Detlef (Hrsg.), *Kommentar zum Markenrecht*, 2. Aufl., Frankfurt am Main, 2007., str. 580; te Ingerl, Reinhard; Rohnke, Christian, *Markengesetz*, München, 2003., str. 1327. U § 413. *BGB* propisano je da će se na prijenos drugih prava na odgovarajući način primjenjivati odredbe *BGB* o prijenosu tražbine iz § 398. do 412., ako zakonom nije drukčije određeno. Odatle proizlazi da je svako pravo prenosivo običnim neformalnim ugovorom ako drukčije nije propisano zakonom. Ta je odredba izraz općeg načela privatnopravne autonomije (samostalnosti) prema kojemu svaki subjekt privatnog prava može samostalno (autonomno) uređivati svoje odnose u okviru

ta druga prava pripada i žig. Dakle, u pomanjkanju posebnih propisa kojima bi se uređivao prijenos žiga, valja *mutatis mutandis* primijeniti odredbe o nekom drugom načinu prijenosa, a upravo se cesija pokazuje kao institut koji je po svojoj naravi, obilježjima i učincima najpogodniji za prijenos žiga. Žig cesijom prelazi s jedne osobe na drugu onda kada se stranke o tome sporazumiju, bez ikakvog posebnog modusa stjecanja.³² Predaja isprave o dugu i notifikacija putem sudskog dostavljača koji su prema čl. 1689. i 1690. CC konstitutivni element cesije tražbine odnosno pretpostavka za učinke cesije prema trećima po naravi stvari nisu potrebni za prijenos žiga, tako da navedena tvrdnja vrijedi i za francusko pravo.

Ipak, na zahtjev jedne stranke ugovora o prijenosu, prijenos žiga upisuje se u registar.³³ Posljedica registracije prijenosa vrlo je važna zato što prema čl. 38. st. 3. ZoŽ, kao i čl. L714-1 st. 1. *CPI*, prijenos ima učinak prema trećima tek nakon upisa u registar.³⁴ U njemačkom pravu nema takve odredbe o registraciji prijenosa kao pretpostavci učinka prema trećima, već je u § 28. st. 1. *MarkenG* propisano da se nositeljem žiga smatra osoba koja je u registru kao takva upisana. Treba, međutim, jasno naglasiti da se sve navedene odredbe mogu primjenjivati samo prema onim trećim osobama koje su u dobroj vjeri,

granica pravnih pravila. Vezano uz žig, važnost odredbe iz § 413. *BGB* sastoji se u tome što se njome uspostavlja načelo prenosivosti prava industrijskog vlasništva. Osim za prava industrijskog vlasništva, ta se odredba u pravnoj književnosti ističe i kao odredba kojom se uspostavlja načelo prenosivosti prava uporabe koja proizlaze iz autorskog prava, ali i drugih prava kao što su preobražajna prava. Pod preobražajnim pravima prvenstveno se navode samostalna preobražajna prava među koje pripadaju pravo prvokupa, nazadkupnje te ponuda za sklapanje ugovora. Više vidi ovdje citirano djelo Staudinger; Busche *et al.*, str. 274, 276.

³² To se osobito naglašava u njemačkoj pravnoj književnosti. Vidi Fezer, *op. cit.* u bilj. 10, str. 1296, te Brandi-Dohrn; von Schultz, *op. cit.* u bilj. 31, str. 581. To je pravilo vrijedilo i prije no što je na snagu stupio *MarkenG*. Za to razdoblje više vidi Hefermehl, Wolfgang; Baumbach, Adolf, *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*, 12. Aufl., München, 1985., str. 516, te Althammer, Werner, *Warenzeichengesetz*, 4. Aufl., Köln - Berlin - Bonn - München, 1989., str. 190.

³³ To je posebno propisano u § 27. st. 3. *MarkenG*, čl. 38. st. 3. ZoŽ, dok u *CPI* nema izričite odredbe, no proizlazi iz konteksta tog propisa.

³⁴ *A contrario* iz te odredbe jasno proizlazi da ugovor o prijenosu ima učinak između stranaka toga ugovora i prije registracije prijenosa. Isto vidi npr. Sikirić, Hrvoje; Gliha, Igor; Vukmir, Mladen, *Croatia*, u: Blanpain, Roger (ed.), *International Encyclopaedia of Laws - Kluwer Law International, Intellectual Property*, Supl. 36, 2006., str. 256.

što znači da nisu znale niti su morale znati za neregistrirani prijenos odnosno da upisani nositelj žiga nije ujedno i njegov stvarni nositelj. Treća osoba koja je znala za prijenos ne može se pozvati na to da prijenos prema njoj ne proizvodi pravni učinak, premda nije registriran. U Francuskoj je to izrijekom i propisano³⁵, dok u Njemačkoj i Hrvatskoj o tome nema izričite odredbe. No, bilo bi suprotno načelu savjesnosti i poštenja presumpciju o tome da se registrirani nositelj smatra i stvarnim nositeljem iz § 28. st. 1. *MarkenG* primjenjivati prema onome tko zna da nositelj žiga u materijalnom smislu nije onaj tko je kao takav u registru upisan. Stoga, iako to nije izrijekom propisano, treba tumačiti da presumpcija iz § 28. st. 1. *MarkenG* neće djelovati prema trećima koji su znali da formalni (registrirani) nositelj nije ujedno i materijalni (stvarni) nositelj žiga. Isto treba primijeniti i za hrvatsko pravo.

S obzirom na tvrdnju da registracija prijenosa nije modus stjecanja žiga na temelju pravnog posla te da nema konstitutivni učinak na prijenos žiga, postavlja se pitanje kakvo je onda značenje odredaba iz francuskog *CPI* i hrvatskog *ZoŽ* o tome da prijenos žiga ima učinak prema trećima od upisa u registar, odnosno što znači presumpcija iz njemačkoga *MarkenG* da se smatra da je nositelj žiga onaj tko je kao takav registriran. Naime, nedvojbeno je utvrđeno da do prijenosa dolazi izvan registra, što znači da zbog takvog prijenosa onaj tko je u registru upisan kao nositelj žiga to zapravo više nije. Postavlja se pitanje može li onda u vremenu nakon prijenosa, a prije registracije toga prijenosa, treća osoba u dobroj vjeri steći žig ili ikakva prava koja proizlaze iz žiga od osobe koja je kao njegov nositelj upisana u registar, dok u stvarnosti to više nije jer je žig prenijela drugome. Drugim riječima, može li treća osoba steći žig na temelju povjerenja u registar?

U pravnoj se književnosti njemačkih autora ističe da pri izvršavanju prava koja proizlaze iz žiga treba razlikovati formalnu ovlast za izvršavanje tih prava (njem. *förmliche, formalrechtliche Berechtigung*) od stvarne, tj. materijalnopravne ovlasti na izvršavanje tih prava (njem. *sachliche, materiellrechtliche Berechtigung*). To proizlazi iz činjenice što je s jedne strane registracija konstitutivni akt za stjecanje registriranog žiga, dakle za nastanak žiga, dok s druge strane za prijenos žiga, bilo na temelju volje stranaka ili po sili zakona, nije propisan upis u registar kao konstitutivna pretpostavka za učinak prijenosa. Zbog toga je moguće da osoba koja je kao nositelj žiga upisana u registar, te je time formalnopravno ovlaštenik žiga, nije ujedno i stvarni nositelj žiga jer je to pravo

³⁵ Vidi čl. L 714-7 st. 1. *CPI*.

izgubila zbog ugovornog raspolaganja ili ispunjenjem pretpostavki koje su propisane zakonom.³⁶

Moguća razlika između nositelja žiga koji je kao takav upisan u registru, iako to stvarno nije, i stvarnog nositelja žiga jest i polazište za propisivanje odredbe iz §. 28. st. 1. *MarkenG*. Njome je propisana oboriva presumpcija da prava koja proizlaze iz registriranog žiga pripadaju onome tko je kao njegov nositelj upisan u registar.³⁷ Smatra se da ta odredba ima veliko značenje u praksi jer olakšava pravni promet. Pravni učinak opisane presumpcije sastoji se u tome što formalni ovlaštenik žiga, dakle osoba koja je kao njegov nositelj upisana u registar, može izvršavati prava koja proizlaze iz žiga. To može činiti sve dok netko drugi ne dokaže da je on nositelj žiga u materijalnom smislu, jer ga je stekao na pravno valjanom temelju. Spomenuta odredba zapravo uređuje teret dokaza, tj. prebacivanje tereta dokaza s formalno ovlaštenog na materijalno ovlaštenog.³⁸ Onaj tko tvrdi da je stvarno stanje suprotno stanju u registru, mora svoje tvrdnje dokazati, i to pred nadležnim sudom. Sud mora bez dvojbe utvrditi da formalnom nositelju žiga to pravo u materijalnopravnom smislu ne pripada.³⁹ To vrijedi i za francusko pravo. Prema čl. L 712-6 *CPI*, osoba koja sebe smatra nositeljem žiga može vindikacijskom tužbom (*action de revendication*) putem suda zahtijevati da bude kao takva priznata i upisana u registru. Takav zahtjev zastarijeva u roku od tri godine od objave prijave.⁴⁰ Jednako tako, tek sudskom presudom moguće je oboriti presumpciju iz §. 28. st. 1. *MarkenG*. Sama sumnja da stanje u registru nije usklađeno sa stvarnim stanjem nije pravno relevantna.⁴¹ Opisana presumpcija u načelu djeluje prema svima te se svatko tko ima neki pravni interes vezan uz određeni žig može na nju pozivati.^{42, 43} No, po svojim učincima ona je procesne naravi. Budući da se njome uređuje teret

³⁶ Fezer, *op. cit.* u bilj. 10, str. 1296.

³⁷ Ströbele, Paul; Hacker, Franz; Kirschneck, Irmgard, *Markengesetz Kommentar*, 8. Aufl., Köln, 2008., str. 1088, Brandi-Dohrn; von Schultz, *op. cit.* u bilj. 31, str. 589.

³⁸ Vidi Ströbele; Hacker; Kirschneck, *op. cit.* u bilj. 37, str. 1073, 1089.

³⁹ Tako Ingerl; Rohnke, *op. cit.* u bilj. 31, str. 1339.

⁴⁰ Više vidi Dreier, Thomas; Krasser, Rudolf, *Das französische Gesetzbuch des geistigen Eigentums*, Weinheim - New York - Basel - Cambridge - Tokyo, 1994., str. 59.

⁴¹ Fezer, *op. cit.* u bilj. 10, str. 1297.

⁴² Usporedi Ingerl; Rohnke, *op. cit.* u bilj. 31, str. 1339.

⁴³ Ona, međutim, neće djelovati između stranaka koje su u sporu o tome koja je od njih nositelj žiga u materijalnom smislu. Ali će djelovati između formalnog nositelja žiga i stjecatelja licencije. Vidi Fezer, *op. cit.* u bilj. 10, str. 1297.

dokaza, odredba iz §. 28. st. 1. *MarkenG* ne predstavlja osnovu za stjecanje žiga u dobroj vjeri (njem. *gutgläubiger Erwerb*).⁴⁴ Naime, prijenos žiga iz § 27. *MarkenG* događa se po odredbama iz § 413. *BGB* koje propisuju primjenu odredaba iz § 398. do 412. *BGB*⁴⁵ o prijenosu tražbine. Te odredbe ne poznaju stjecanje tražbine, a time ni drugih prava, u dobroj vjeri.⁴⁶ Za stjecanje u dobroj vjeri nedostaje neka osnova iz koje bi se povjerenjem moglo stjecati pravo od osobe koja nije ovlaštenik toga prava. Njemački izraz za to bio bi *Rechtscheinträger*.⁴⁷ Dok kod nekretnina takva osnova može biti stanje u registru, kod pokretnina posjed stvari, kod žiga registar nema publicitetnu funkciju na temelju koje bi se moglo izvoditi stjecanje povjerenjem u registar. To znači da se treći ne može pozivati na to da je stekao neko pravo od nositelja žiga koji je bio kao takav upisan u registar, ali nije bio materijalnopravno ovlašten na raspolaganje žigom. Treći ne može steći nikakvo pravo iz žiga ili na žigu od formalnopravno ovlaštenog jer on u materijalnopravnom smislu taj žig nema.⁴⁸ Njemački ured za žigove i patente u postupku upisa prijenosa žiga ne provjerava pretpostavke za taj prijenos kao ni valjanost toga prijenosa, zbog čega je također isključeno povjerenje u potpunost i istinitost registra žigova. Taj registar nema status upisnika koji jamči istinitost, tj. ne jamči da je upisani nositelj žiga uistinu i nositelj u materijalnopravnom smislu.⁴⁹ Izvadak iz registra dostatan je dokaz da je upisana osoba i u materijalnopravnom smislu nositelj žiga, ovlaštena na spomenuta postupanja⁵⁰, ali je taj dokaz oboriv. Riječ je o tzv. *prima facie* dokazu. Onaj tko tvrdi suprotno, može svoju tvrdnju i dokazati u odgovarajućem

⁴⁴ Brandi-Dohrn; von Schultz, *op. cit.* u bilj. 31, str. 589.

⁴⁵ Iz § 398. *BGB* vidi se da se ne traži nikakav dodatni akt publiciranja prijenosa. Pravo je preneseno kad je ugovor sklopljen. Dakako, može se ugovoriti da se pravo stječe npr. pod rokom ili uvjetom, ali ni tada to ne utječe na pitanje stjecanja upisom u registar. Tada je pravo stečeno kad je istekao rok ili se ispunio uvjet. Konstitutivno za stjecanje prava jest ispunjenje onih činjenica koje su stranke same odredile, a koje predstavljaju dopuštena raspolaganja.

⁴⁶ Fezer, *op. cit.* u bilj. 10, str. 1297. Isto Ingerl; Rohnke, *op. cit.* u bilj. 31, str. 1330.

⁴⁷ Vidjeti Ströbele; Hacker; Kirschnack, *op. cit.* u bilj. 37, str. 1073.

⁴⁸ Ingerl; Rohnke, *op. cit.* u bilj. 31, str. 1330, te Ströbele; Hacker; Kirschnack, *op. cit.* u bilj. 37, str. 1073.

⁴⁹ Vidi Brandi-Dohrn; von Schultz, *op. cit.* u bilj. 31, str. 581, te Ströbele; Hacker; Kirschnack, *op. cit.* u bilj. 37, str. 1075.

⁵⁰ Više Fezer, *op. cit.* u bilj. 10, str. 1298.

sudskom postupku.^{51,52} Slijedom navedenog, registar žigova prema njemačkom pravu ne uživa povjerenje u istinitost. No, ne uživa ni povjerenje u potpunost jer ni za takvu funkciju registra žigova nema pravnog temelja, uporišta u zakonskoj normi. Višestruki uzastopni neregistrirani prijenos rješava se pomoću općeg pravila *nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet*. Onaj tko je prvi izvanregistarski stekao žig njegov je nositelj u materijalnopravnom smislu. Imovinskopravna raspolaganja žigom otuđivatelja koji žig više nema ne proizvode pravne učinke jer registar nema ni tzv. negativnu publicitetnu funkciju.⁵³

U francuskom *CPI* te hrvatskom *ZoŽ* nije propisana oboriva presumpcija da je registrirani nositelj žiga ujedno i stvarni nositelj žiga, već su tamo propisane odredbe prema kojima prijenos žiga ima učinak prema trećima od njegove registracije.⁵⁴ U *CPI* još se dodatno navodi da je znanje o prijenosu zamjena za registraciju, dok se taj zaključak za hrvatsko pravo izvodi iz općeg načela savjesnosti i poštenja. Međutim, sama registracija prijenosa nije ujedno i konstitutivna pretpostavka za prijenos.

⁵¹ Nastavno na presumpciju iz st. 1. § 28., u st. 2. *MarkenG* propisano je da stjecatelj žiga može tek nakon podnošenja zahtjeva za upis prijenosa žiga u registar izvršavati određene procesne radnje u postupcima pred Njemačkim uredom za patente i žigove, u žalbenim postupcima pred njemačkim Sudom za patente te u žalbenim postupcima o pravu (njem. *Rechtsbeschwerdeverfahren*) pred Saveznim sudom (njem. *Bundesgerichtshof - BGH*). Prije nego što je podnio zahtjev za upis prijenosa u registar, stjecatelj žiga nije ni aktivno ni pasivno legitimiran u navedenim postupcima. Sada valja uočiti i jednu razliku u procesnom položaju formalnog i materijalnog nositelja žiga u različitim postupcima. Ako je riječ o tim postupcima pred Njemačkim uredom za žigove i patente, o žalbenim postupcima pred njemačkim Sudom za patente te o žalbenim postupcima o pravu pred Saveznim sudom, apsolutna je prednost dana formalnom nositelju žiga. V. Ingerl; Rohnke, *op. cit.* u bilj. 31, str. 1340 - 1341.

⁵² Detaljno o svim aspektima odredbe iz § 28. st. 2. *MarkenG* vidjeti u: Ströbele; Hacker; Kirschneck, *op. cit.* u bilj. 37, str. 1090 - 1096. Situacija je za materijalnopravno ovlaštenog, a neupisanog nositelja žiga nešto blaža prema § 28. st. 3. *MarkenG*. U toj je odredbi uređeno da se od trenutka podnošenja zahtjeva za upis prijenosa prava u registar sva pismena u navedenim postupcima dostavljaju i podnositelju toga zahtjeva. Vidi Ingerl; Rohnke, *op. cit.* u bilj. 31, str. 1343. No, u svakom se slučaju pismena dostavljaju osobi koja je kao nositelj žiga upisana u registar. Više Fezer, *op. cit.* u bilj. 10, str. 1299 - 1301, Ströbele; Hacker; Kirschneck, *op. cit.* u bilj. 37, str. 1097, te Brandi-Dohrn; von Schultz, *op. cit.* u bilj. 31, str. 590.

⁵³ Kada bi registar imao negativnu publicitetnu funkciju, to bi značilo da je žig moguće steći povjerenjem u registar od osobe koja je na temelju valjane pravne osnove upisana kao njegov nositelj, ali je nakon takvog upisa žig izvanregistarski otuđila.

⁵⁴ Vidi ovdje već citirane čl. 38. st. 3. *ZoŽ* i čl. L714-1 st. 1. *CPI*.

Ako se pogledaju odredbe o cesiji u ZOO, jasno je da nema stjecanja tražbine u dobroj vjeri. No ipak, tu odlučnu ulogu ima notifikacija koja u slučaju dvostrukog prijenosa iste tražbine različitim osobama prema čl. 83. ZOO prednost daje onom cesionaru o čijem je stjecanju cesus prije obaviješten. Ovdje se valja prisjetiti i da sama notifikacija nije konstitutivni element cesije prema ZOO te da do prijenosa tražbine dolazi u onom trenutku u kojem su to stranke ugovorile, bez ikakva modusa stjecanja ili nekog akta kojim bi se publicirao prijenos tražbine. S druge strane, budući da kod prijenosa žiga nema notifikacije, kao formula za rješavanje pitanja dvostrukog raspolaganja pravima prema ZOO ostaje jedino načelo *nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet*. Drugim riječima, u slučaju višestrukog prijenosa, ako nema nikakvih specijalnih pravila, pravo je stekao onaj kome je ono prvome preneseno. Postavlja se pitanje može li se odredba iz čl. 38. st. 4. ZoŽ, koja propisuje da prijenos djeluje prema trećima od dana upisa u registar, smatrati pravnim temeljem za stjecanje žiga u dobroj vjeri. Drugim riječima, može li se stjecatelj pozivati da je stekao žig od osobe koja je u registru upisana kao njegov nositelj, povjerenjem u potpunost registra. Da bi se na to pitanje dao pozitivan odgovor, potrebno bi bilo registraciju prijenosa shvaćati kao akt koji je konstitutivan za stjecanje žiga na temelju pravnoga posla. No, prije je već zaključeno da to nije slučaj. Registracija nije modus stjecanja žiga. S druge strane, kod dvostrukog raspolaganja tražbinom odlučujuća je notifikacija. No, nema dovoljno argumenata za tvrdnju da bi registracija kod prijenosa žiga trebala djelovati jednako kao i notifikacija kod prijenosa tražbine te da bi temeljem čl. 38. st. 4. ZoŽ bilo moguće stjecanje žiga u dobroj vjeri. Prijenos žiga događa se mimo registra, registracija prijenosa nema konstitutivni značaj za takvo raspolaganje. Stoga nedostaju argumenti za zaključak da bi registar prema hrvatskome pravu imao negativnu publicitetnu funkciju na temelju koje bi bilo moguće stjecanje u dobroj vjeri od osobe koja više nije nositelj žiga jer je prije njime već raspolagala u korist drugog.

S druge strane, prema čl. 1690. CC, notifikacija, i to putem sudskog dostavljača, nužna je da bi cesija tražbine imala učinak prema trećima. Također, cesija između ugovornih strana nastupa predajom isprave o dugu. Dakle, učinak cesije među ugovornim stranama prema francuskom pravu nastupa u trenutku predaje isprave o dugu, a prema trećima od notifikacije dužnika. Slijedom toga tumači se da će u slučaju dvostrukog raspolaganja istom tražbinom tražbinu steći onaj tko je prvi notificiran. Međutim, navedene se odredbe po naravi stvari ne mogu primijeniti na prijenos žiga jer tu nema mogućnosti notifikacije. Stoga se i ovdje postavlja pitanje kakav učinak ima odredba iz čl. L714-1 st. 1. CPI

prema kojoj prijenos žiga djeluje prema trećima od registracije. Naime, riječ je o istoj odredbi kakva je propisana u čl. 38. st. 4. ZoŽ. Također, već je isticano da ni u francuskom pravu registracija prijenosa nije konstitutivna pretpostavka za stjecanje žiga. Međutim, francuski pristup prijenosu stvari i tražbina na temelju pravnoga posla razlikuje se od hrvatskog. Tamo vrijedi načelo konsenzualnosti prema kojemu već samim konsenzusom dolazi do prijenosa vlasništva, ali s učinkom *inter partes*.⁵⁵ Da bi prijenos imao učinak *erga omnes*, potreban je akt publiciranja prijenosa vlasništva, što je kod pokretnina predaja u posjed. Na isti način uređen je i prijenos tražbina, s time da je akt publiciranja toga prijenosa, od kojega prijenos tražbine djeluje prema svima, notifikacija. Po takvom načelu konsenzualnosti samim sklapanjem ugovora o kupoprodaji odnosno cesiji stjecatelj postaje vlasnik odnosno vjerovnik, ako ugovorom nije što drugo određeno. No, kod konkurencije više stjecatelja koji tvrde da imaju međusobno isključujuća prava na stvari odnosno tražbini, prednost ima onaj prema kojemu je prvome poduzet publicirajući akt. To je kod stjecanja pokretnine onaj tko je stvar primio u posjed⁵⁶, a kod stjecanja tražbine onaj kome je prvome izvršena notifikacija. Slijedom toga, ako je sklopljen ugovor o prodaji pokretnine, vlasnik je postao kupac i bez obzira na to što mu stvar još nije predana u posjed. Nadalje, ako je prodavatelj istom stvari raspolagao u korist druge osobe koja nije znala za prvo raspolaganje te njoj predao stvar u posjed, stjecanje vlasništva prvoga prema ovome drugome nema pravni učinak. Ovaj drugi, međutim, ne stječe od nevlasnika. On, ako je u dobroj vjeri, zapravo stječe od vlasnika jer je prodavateljevo vlasništvo sklapanjem prvog ugovora o kupoprodaji tek relativno prestalo, ono je prestalo samo u odnosu na onoga s kojim je prvim sklopio ugovor o kupoprodaji. Isto valja primijeniti i na cesiju tražbine kao i na cesiju žiga. Na temelju ugovora o cesiji žiga, samim sklapanjem ugovora stjecatelj postaje nositelj žiga, ali samo relativno - u odnosu prema otuđivatelju. Da bi se prema trećima mogao pozivati na svoj žig, mora se registrirati kao njegov nositelj, budući da slijedom čl. L714-7 *CPI* prijenos djeluje prema trećima istom od trenutka upisa u registar. To znači da je otuđivatelj prestao biti nositelj žiga tek relativno, samo

⁵⁵ Vidi čl. 711., 1138. i 1583. CC. Na to upozorava i McGuire, Mary-Rose, *Die Funktion des Registers für die rechtsgeschäftliche Übertragung von Gemeinschaftsmarken*, GRUR, 1/2008., str. 13, bilj. 27, pozivajući se na Ranierija.

⁵⁶ Vidjeti čl. 1141. CC, u kojem se uređuje da je u slučaju dvostruke prodaje pokretnine vlasnik onaj tko je prvi stekao stvar u posjed bez obzira na to tko je prvi sklopio ugovor o kupoprodaji, te čl. 2279. CC prema kojemu je posjed izjednačen s pravnim naslovom, tj. pravnom osnovom stjecanja (*En fait de meubles, la possession vaut titre.*). Isto *ibid.*, bilj. 29.

prema onome tko je s njime sklopio ugovor o prijenosu (i onome tko je znao za prijenos), dok je prema svima trećima on i dalje nositelj žiga, sve dok prijenos ne bude registriran.⁵⁷ Stoga, u slučaju dvostrukog raspolaganja žigom, prema francuskom pravu, onaj tko je u dobroj vjeri ne stječe žig od neovlaštene osobe ako ga stječe od otuđivatelja koji je već prije sklopio s drugim ugovor o prijenosu, ali taj prijenos nije bio registriran. Stječe ga od nositelja žiga, čije je pravo doduše ograničeno time da je s relativnim učinkom drugome prenio žig, ali taj prijenos nije imao učinak prema svima ostalima. Njemački pravni pisci bi to nazvali stjecanjem žiga povjerenjem u registar, i to u njegovu negativnu publicitetnu funkciju, no u pregledanoj francuskoj pravnoj književnosti to se tako ne naziva. Pravilo o učincima registracije prijenosa prema trećima prvenstveno se u francuskoj pravnoj književnosti razmatra u svezi s pitanjem tko ima pravo na pravnu zaštitu zbog povrede žiga i tko je ovlašten podnijeti tužbu zbog povrede. Prema tim tumačenjima, stjecatelj žiga koji svoje stjecanje nije registrirao neće moći zahtijevati zaštitu toga žiga od povrede, jer to sukladno čl. L714-7 *CPI* može zahtijevati samo onaj tko je u registru upisan kao nositelj žiga.⁵⁸ Stoga se može zaključiti da je teleološki cilj propisivanja navedene odredbe propisati upravo pravilo o tome tko je ovlašten na zaštitu žiga, a ne urediti stjecanje u slučaju dvostrukog prijenosa. Tek primjenom navedenog pravila u kontekstu općih građanskopravnih odredaba o zaštiti povjerenja u slučaju prijenosa stvari i tražbina dolazi se do zaključka da u slučaju dvostrukog prijenosa žiga prednost ima onaj tko se prvi registrirao kao njegov stjecatelj.⁵⁹ No, iz toga se ne može izvesti tvrdnja da je registracija prijenosa njezin konstitutivni element, budući da prijenos proizvodi učinke između stranaka i bez registracije te se treći koji su za takav prijenos znali ne mogu pozivati na to da nije bilo registracije. Čin registracije je akt publiciranja prijenosa, a ne akt stjecanja žiga.

Nakon zaključka da prema francuskom pravu u slučaju dvostrukog stjecanja prednost ima onaj tko je svoje stjecanje prvi registrirao, ako je bio u dobroj

⁵⁷ Prema presudi *Cass. Com.*, od 24. svibnja 1994.; *JCP ed. E*, 1994 *pan. p.* 992, stjecatelj žiga može treće osobe tužiti za povredu žiga tek od upisa prijenosa u registar. Citirano prema: Schmidt-Szalewski; Bouche, *op. cit.* u bilj. 28, str. 189.

⁵⁸ Vidi npr. Schmidt-Szalewski, *op. cit.* u bilj. 19, str. 53, te Bertrand, André R., *Droit des marques*, Pariz, 2005., str. 237.

⁵⁹ Sijedom toga je Žalbeni sud u Nancyju (*Cour d'appel de Nancy*) u odluci od 30. studenog 1966., 1967 *Ann. prop. ind.* 75, izrekao stajalište: ako nositelj registriranog žiga prenese taj žig na više osoba, nositelj žiga postat će onaj tko se prvi kao takav registrira, osim ako je bio u zloj vjeri, tj. znao je za prvo neregistrirano raspolaganje.

vjeri, može se postaviti pitanje kakav to utjecaj ima na prije izloženi zaključak da u hrvatskom žigovnom pravu nije tako. Naime, odredbe iz čl. L 714-7 *CPI* i čl. 38. st. 4. *ZoŽ* gramatički su jednake. S druge strane valja istaknuti da francusko rješenje nije bilo uzor za propisivanje hrvatskog.⁶⁰ Također, treba uočiti i znatne razlike u građanskopravnom pristupu cesiji i stjecanju stvari i tražbina, a time i stjecanju prava u francuskom i hrvatskom pravu. Upravo opća građanskopravna pravila poslužila su za izvođenje zaključka o značenju odredbe iz čl. L714-7 *CPI*, a ta se pravila uvelike razlikuju od hrvatskih. Prema hrvatskom pravu notifikacija nije konstitutivni element cesije, već do prijenosa tražbine dolazi onda kada stranke to ugovore. S druge strane, sklapanjem ugovora o kupoprodaji nastaje tek pravni temelj stjecanja stvari, dok je za prijenos vlasništva koji uvijek djeluje *erga omnes* potrebna predaja pokretnine u posjed odnosno upis nekretnine u zemljišnu knjigu. Hrvatsko pravo ne poznaje relativan prijenos stvari odnosno tražbina s učinkom *inter partes*, stoga se ni odredbe o učincima prijenosa žiga, iako gramatički iste, ne mogu tumačiti na isti način jer građanskopravni kontekst nije isti. Budući da je sasvim jasno da registracija nije konstitutivni akt za prijenos žiga u hrvatskome pravu, iz toga proizlazi zaključak da ako je netko izvanregistarski prenio žig drugome, tada ga više nema. Slijedom toga, ne može više raspolagati pravom koje nema pa treći ne može od njega steći takvo pravo vjerujući da ga otuđivatelj ima. Sam registar žigova u hrvatskome pravu nije registar kod kojeg je moguće stjecanje povjerenjem u potpunosti i istinitost.⁶¹ Registar žigova je tek *prima facie* dokaz o pravnom stanju žiga. Treći neće moći steći žig od registriranog nositelja ako se dokaže da on nije stvarni nositelj žiga te da je raspolagao žigom koji mu ne pripada. Svi u dobroj vjeri prihvaćaju stanje u registru dok netko ne dokaže suprotno. Toj tvrdnji u prilog govore i sama pravila o ispravama koje je potrebno priložiti za registraciju prijenosa, budući da te isprave nemaju elemente koji bi

⁶⁰ Kod pisanja *ZoŽ* uzor je tražen u pravnoj stečevini, Uredbi o žigu Zajednice koja jedina sadržava odredbe o djelovanju registra na prijenos žiga, budući da se Direktiva o žigu time ne bavi.

⁶¹ Zlatović navodi: "Zato što je registar žigova javan, možemo opravdano zaključiti da vrijedi načelo povjerenja u upis, odnosno da treći koji postupa u dobroj vjeri te uvjeren da su upisani podaci istiniti može se na to pozivati u slučaju spora." Zlatović, Dragan, *Žigovno pravo*, Zagreb, 2008., str. 462. Pri tome autor, kao što se vidi, nije dostatno obrazložio djelovanje načela povjerenja. Problematičan je i njegov zaključak da načelo povjerenja vrijedi zato što je registar žigova javan. O njegovu shvaćanju učinaka registra žigova vidi Zlatović, Dragan, *Registri po Zakonu o žigu*, Pravo i porezi, br. 4, 2000., str. 44 - 45.

davali pouzdanje u djelovanje načela povjerenja u potpunost (ili istinitost) registra. Naime, čak ni potpis stranaka ugovora o prijenosu žiga ne mora biti javno ovjerenjen.⁶² Stoga, u nedostatku specijalnih nedvojbenih pravila o tome da je moguće stjecanje povjerenjem u registar, valja primijeniti opće načelo *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet* i zaključiti da u slučaju dvostrukog prijenosa žig stječe onaj kojemu je prvome prenesen ugovorom. Tu je hrvatsko pravo bliže njemačkom no francuskom rješenju, iako su gramatički gledano pravila hrvatskog i francuskog prava jednaka.

Sada se može postaviti i pitanje čemu onda u ZoŽ služe odredbe u kojima se propisuje da prijenos proizvodi učinak prema trećima od upisa u registar ako nema stjecanja povjerenjem u potpunost registra, ako registar nema negativnu publicitetnu funkciju. Riječ je o odredbama kojima se štiti povjerenje poštenih trećih osoba koje ne mogu biti prozване za povredu žiga ako postupaju vjerujući da su stekle žig zbog stanja u registru, iako to u materijalnopravnom smislu nisu stekle. Takve osobe, iako nemaju valjani pravni temelj za uporabu žiga, neće biti odgovorne za njegovu povredu. U istom će položaju biti i svatko drugi tko je ikakvo pravo koje proizlazi iz žiga u dobroj vjeri stekao od osobe koja je u registru upisana kao njegov nositelj, iako to nije. Sve navedene osobe nalazit će se u položaju koji prema stvarnopравnim pravilima ima poštenu posjednik. No, *de lege ferenda* svakako bi bilo korisno odredbe o učincima registracije žiga nešto detaljnije i preciznije propisati u ZoŽ, radi rješavanja ovdje izloženih dvojbi.

3.2. Anglosaksonski pristup

Bitna razlika između današnjeg engleskog i američkog prava sastoji se u tome što se nakon harmonizacije žigovnoga prava Ujedinjenog Kraljevstva s europskom pravnom stečevinom žig u cijelosti u prijenosu oslobodio od *goodwill*a, dok je prema američkom pravu žig i dalje akcesoran *goodwillu* poduzeća u kojemu se rabi te se prenosi zajedno s njime.⁶³ No, u djelovanju registra u prijenosu žiga između tih dvaju sustava i dalje postoje velike sličnosti. S druge strane,

⁶² Prema čl. 38. st. 4. ZoŽ, prijenos prava upisuje se u registar na zahtjev jedne od ugovornih strana, ako je Zavodu podnesen ovjerenjeni prijepis ugovora o prijenosu prava ili ovjerenjeni izvadak iz ugovora ili izvornik potvrde o prijenosu prava potpisan od bivšega i novoga nositelja prava.

⁶³ Vidi 15 USC § 1060 (a) (1).

anglosaksonski pristup registru žigova razlikuje se od kontinentalnoeuropskog, kao što se bitno razlikuju i građanskopravna pravila o prijenosu prava.

Prema *Trade Marks Act*⁶⁴ prijenos žiga događa se mimo registra, dok registracija ima deklaratorni učinak.^{65, 66} Ni prema 15 *USC* § (a) (3) registracija prijenosa nema konstitutivni učinak, već predstavlja *prima facie* dokaz o tome da se prijenos dogodio.⁶⁷ Ipak, propuštanje registracije prijenosa žiga u oba pravna sustava može imati dalekosežne posljedice za stjecatelja. Iako registracija prijenosa nije pretpostavka valjanosti takvoga prijenosa, bez registracije ta pravna raspolaganja ne obvezuju treće koji su u dobroj vjeri.⁶⁸ Prema izričitoj odredbi iz čl. 25. (3) *TMA*, prije no što je podnesen zahtjev za registraciju prijenosa žiga, taj prijenos nema učinak prema osobi koja nije znala za prijenos, a koja bi stekla neki ranijem stjecatelju žiga suprotstavljeni interes u odnosu prema tom žigu. Ključan je moment, dakle, podnošenje zahtjeva za upis prijenosa u

⁶⁴ U čl. 25. (4) (a) *Trade Marks Act* iz 1994. godine, prema stanju na dan 1. lipnja 2012., propisano je da prijenos mora biti registriran u roku od šest mjeseci od stjecanja. To nedvojbeno upućuje na zaključak da registracija nema konstitutivni karakter u odnosu prema samom prijenosu. Registracija prijenosa ima deklaratoran učinak. Ipak, registracija prijenosa je korisna jer sama činjenica da se prijenos dogodio, bilo ugovorom ili na drugi način, nije dovoljna da bi zaštitila stjecatelja prema trećima. Tako ističu i Kitchin; Llewelyn; Mellor; Meade; Mody-Stuart; Keeling, *op. cit.* u bilj. 9, str. 345.

⁶⁵ Raniji prijenos koji nije registriran proizvodi učinke između stranaka od dana sklapanja ugovora o prijenosu. Nakon sklapanja ugovora o prijenosu, i bez obzira na registraciju toga prijenosa, otuđivatelj žiga ne može se prema stjecatelju žiga pozvati da do prijenosa žiga nije došlo. Jednako tako i iz istih razloga, ni stjecatelj se ne može pozivati prema otuđivatelju registriranoga žiga da do prijenosa nije došlo. Michaels, Amanda, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, 3rd ed., London, 2002., str. 202.

⁶⁶ Ugovorom o prijenosu žiga stjecatelj stječe cijeli sadržaj prava koja proizlaze iz žiga. Stječe žig u cijelosti, zajedno sa svim pravima koja iz njega proizlaze. Međutim, to je stjecanje u jednome dijelu uvjetno. Uvjet je propisan u čl. 25. (4) *TMA*. Prema toj odredbi stjecatelj mora zahtijevati upis u registar prijenosa žiga u svoju korist u roku od šest mjeseci od kada je to pravno raspolaganje poduzeto. Ako to iz opravdanih razloga ne može, mora zahtijevati upis u registar čim to bude bilo moguće. Ako ne zatraži registraciju prijenosa u navedenim rokovima, stjecatelj žiga neće moći zahtijevati naknadu štete zbog povrede stečenog žiga, ili povrat stečenog bez osnove zbog zlouporabe stečenog žiga, za razdoblje od sklapanja ugovora o prijenosu do registracije. Vidi Kitchin; Llewelyn; Mellor; Meade; Mody-Stuart; Keeling, *op. cit.* u bilj. 9, str. 349.

⁶⁷ Prema 15 *USC* § (a) (4) prijenos bi se trebao registrirati u roku od tri mjeseca.

⁶⁸ Vidi i 15 *USC* § (a) (4). Tako za englesko pravo i Kitchin; Llewelyn; Mellor; Meade; Mody-Stuart; Keeling, *op. cit.* u bilj. 9, str. 347.

registar. Od toga datuma djeluje registracija prijenosa prema trećim osobama. Prije toga datuma registracija neće imati učinak prema trećima koji nisu znali za prijenos. To bi proizlazilo iz čl. 25. (3) (a) TMA. Prema toj odredbi, dakle, prijenos nema pravni učinak prema osobi koja, ne znajući za nj, stječe žig ili neko pravo koje proizlazi iz žiga. Ako je riječ o dvostrukom prijenosu, prema navedenoj će odredbi onaj tko je žig kasnije stekao i zatražio upis svoga prava u registar imati prednost pred onim koji ga je stekao prije, ali svoje stjecanje nije na vrijeme registrirao. U pravnoj se književnosti ističe da takva situacija dovodi do pravne nesigurnosti te se izražava dvojba što bi se u tome slučaju dogodilo. Nositelj žiga, nakon što je prvi put prenio žig, taj žig više nema. Stoga se izražava zabrinutost naspram mogućnosti da ista osoba valjano raspoláže drugi put pravom koje zapravo više nema jer ga je izgubila, otuđila u prvom prijenosu. Ipak, prevladava stajalište da bi druga osoba ipak trebala steći žig ako je prva zatražila registraciju svojeg prijenosa, iako to nije izričito propisano u čl. 25. (3) (a) TMA.⁶⁹

S druge strane, u 15 USC § (a) (4) propisano je da će raniji prijenos biti ništetan u odnosu na osobu koja nakon takvog prijenosa naplatno stekne žig ako ranije stjecanje nije bilo registrirano u roku od tri mjeseca od prijenosa ili prije drugog stjecanja. Ta odredba u cijelosti poništava raniji prijenos koji nije bio registriran, što rješava situaciju dvostrukog raspolaganja. Naime, propuštanje registracije razlog je za poništaj ranijeg prijenosa *ex lege*. Budući da je raniji neregistrirani prijenos *ex lege* poništen kasnijim prijenosom, treba zaključiti da se u takvom slučaju smatra da do ranijeg prijenosa nije niti došlo. Stjecatelj koji je prvi zatražio registraciju prijenosa stekao je žig, dok je istodobno ranije stjecanje na temelju izričite zakonske odredbe ništetno. Iako u pretpostavkama i pravnoteorijskom pristupu nešto drukčije od engleskog, u konačnici se američko rješenje pitanja dvostrukog raspolaganja žigom zaustavlja na istom. Prednost u stjecanju ima onaj čije je stjecanje prvo upisano u registar, a ne onaj u čiju je korist raspolagano.

Iz izloženog se može zaključiti da, iako registracija nije konstitutivna pretpostavka za stjecanje žiga, stjecatelj žiga na temelju ugovora o prijenosu ima nedvojben interes što prije zahtijevati registraciju prijenosa u svoju korist, budući da ga registracija štiti od trećih osoba koje bi na tom žigu nakon njega stekle suprotstavljeni interes, tj. od trećih osoba u čiju bi korist nositelj žiga njime raspolagao. S druge strane, registracija ga aktivno legitimira u tužbi za

⁶⁹ *Ibid.*, str. 348, bilj. 23.

naknadu štete zbog povrede žiga, u tužbi zbog stjecanja bez osnove⁷⁰ ili u drugoj tužbi za zaštitu žiga od povrede.

Izloženo izgleda kao da će kasniji stjecatelj žig steći povjerenjem u registar. No, nije tako. Takva kvalifikacija opisane situacije ne nalazi se u pravnoj književnosti engleskih i američkih pravnih pisaca, kao ni u odredbama *TMA* ni 15 *USC*. Nitko opisanu situaciju ne obrazlaže tako da se dogodilo stjecanje povjerenjem u registar. Ta se situacija može usporediti sa stjecanjem povjerenjem u registar, no ona to nije. U engleskom pravu je, između ostaloga, zapravo još uvijek sporno bi li navedena treća osoba uopće stekla taj žig. Naime, odredba iz čl. 25. (3) *TMA* ne govori o stjecanju povjerenjem u registar, već govori o učincima prema trećima prijenosa koji nije registriran. Zapravo, registar se uopće ne obrađuje s motrišta njegovih učinaka na stjecanje žiga i prava koja proizlaze iz registriranog žiga. Registar nije ogledalo pravnog stanja registriranih žigova, kao što je to kod zemljišnoknjižnog registra.⁷¹ Isto je i u američkom pravu, tamo i po izričitoj zakonskoj odredbi registar predstavlja *prima facie* dokaz pravnog stanja registra i nema nikakvih odredaba o stjecanju povjerenjem u registar. Isto tako, međutim, postoji izričita odredba na temelju koje se *ex lege* poništava raniji neregistrirani prijenos u korist kasnijeg kojim se žig stječe uz naplatu, što rješava pitanje dvostrukog raspolaganja. Zaključno, u oba sustava jednostavno se na kazuistički način primjenjuje načelo "prvi u registru - prvi u pravu", ili na engleskom rečeno *first - to - file*, no to ne znači da se zastupa mogućnost stjecanja registriranog žiga povjerenjem u registar.

3.3. Uredba o žigu Zajednice

Ni za prijenos žiga Zajednice ne zahtijeva se registracija.⁷² Taj se prijenos u materijalnopravnom smislu događa mimo registra.⁷³ Međutim, da bi proizvodio

⁷⁰ Tako za englesko pravo *ibid.*, str. 347.

⁷¹ Tako i Bently; Sherman, *op. cit.* u bilj. 18, str. 966.

⁷² Vidi čl. 17. i 23. Uredbe o žigu Zajednice.

⁷³ U tome smislu, uporaba žiga od osobe koja je prijenosom mimo registra stekla žig Zajednice smatra se uporabom od osobe koja rabi žig Zajednice kao njegov nositelj. I takva će uporaba osujetiti zahtjev za opozivom žiga Zajednice zbog neuporabe. Gyngell, Julian; Poulter, Allan, *Assignments and Other Transfers of Community Trade Marks* (Section VIII), u: Brownlow, Peter; Gyngell, Julian; Poulter, Allan (ed.), *The Community Trade Mark: Regulations, Practice and Procedures*, 2nd ed., New York, 2000. - 2005., str. VIII.4, 5.

pravne učinke prema trećima, stjecatelj mora biti registriran kao nositelj žiga Zajednice. On se ne može pozivati na svoja prava sve dok prijenos nije upisan u registar. To znači da ne može pred sudom zahtijevati pravnu zaštitu žiga Zajednice u slučaju povrede, ne može postupati prema Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu niti može isticati zahtjeve koji proizlaze iz registracije žiga Zajednice prema trećim osobama. Odredbu iz čl. 17. st. 6. Uredbe o žigu Zajednice, u kojoj se opisano uređuje, treba shvatiti u najširem smislu.⁷⁴ Stoga, iako za prijenos žiga Zajednice upis u registar koji vodi Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, nije konstitutivne naravi⁷⁵, on ima vrlo značajne kako materijalnopravne tako i procesnopravne⁷⁶ učinke.

Učinak registracije prijenosa žiga Zajednice uređen je i u čl. 23. st. 1. Uredbe. Prema toj odredbi prijenos proizvodi pravne učinke prema trećima od registracije. Iz navedenog jasno proizlazi da registracija nema konstitutivni učinak na stjecanje žiga Zajednice na temelju ugovora o prijenosu. Naprotiv, na istome mjestu izričito je propisano da treći koji su znali za prijenos koji nije registriran mogu steći žig ili prava koja iz njega proizlaze od neregistriranog stjecatelja. Ovlašten je zahtijevati registraciju prijenosa u svoju korist onaj tko je valjano stekao žig Zajednice, od osobe koja ga je valjano stekla od nositelja upisanog u registar, ali svoje stjecanje nije registrirala. Idući stjecatelj može zahtijevati upis prijenosa u svoju korist ako dokaže da je žig Zajednice valjano stekao od onoga tko ga je stekao (a nije registriran) od nositelja koji je registriran.⁷⁷ Zapravo, nema zapreke za to da se dokazuje niz neregistriranih stjecanja žiga Zajednice, ako su se sva neregistrirana stjecanja dogodila sa znanjem da je riječ o pravu koje u materijalnopravnom smislu postoji, ali nije upisano u registar. Riječ je, dakle, o dokazivanju prijenosa koji nisu registrirani, ali nisu samo zbog toga

⁷⁴ Eisenfür, Günter; Schennen, Detlef, *Gemeinschaftsmarkenverordnung Kommentar*, Köln - Berlin - Bonn - München, 2003., str. 277.

⁷⁵ Tako i Ingerl, Reinhard, *Die Gemeinchaftsmarke*, Stuttgart - München - Hannover - Berlin - Weimar - Dresden, 1996., str. 110.

⁷⁶ Tako je u čl. 17. st. 8. Uredbe o žigu Zajednice uređeno da se sve dostave iz Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu obavljaju osobi koja je u registar upisana kao nositelj žiga Zajednice. Ipak, smatra se korisnim da nakon podnošenja zahtjeva za upis novog nositelja, tj. stjecatelja žiga Zajednice, Ured dostave obavlja i na adresu osobe koja je podnijela zahtjev za upis sebe kao novog nositelja žiga zajednice. Vidi von Mühlendahl, Alexander; Ohlgart, Dietrich C.; von Bomhard, Verena, *Die Gemeinschaftsmarke*, München, 1998, str. 76.

⁷⁷ Tako *ibid.*, str. 75.

nevaljani.⁷⁸ Slijedom opisanog sasvim je jasno da registracija nije konstitutivna pretpostavka za prijenos žiga Zajednice.

Budući da upis u registar nije konstitutivan za prijenos žiga Zajednice, otuđivatelj koji je žig Zajednice prenio na drugoga, a i dalje je upisan kao nositelj žiga Zajednice, nije ovlašten raspolagati žigom Zajednice. Ne može se pozivati na prava koja proizlaze iz žiga Zajednice jer ga je prijenosom valjano otuđio, bez obzira na to što prijenos nije registriran.⁷⁹ Iako je u procesnom smislu još uvijek stranka kojoj se Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu obraća i dostavlja pismena⁸⁰, nije ovlašten raspolagati žigom Zajednice jer to pravo više nema. Može još uvijek u registru biti upisan kao nositelj žiga Zajednice, ali ga to u materijalnopravnom smislu ne ovlašćuje na postupanje kao da je riječ o njegovu pravu. Međutim, dok prijenos još nije registriran, on je formalnopravno nositelj žiga.

Iz opisanog slijedi da u razdoblju nakon prijenosa, a prije registracije toga prijenosa, nastupa vakuum u izvršavanju prava koja proizlaze iz registriranog žiga Zajednice. Materijalnopravni nositelj žiga Zajednice, slijedom čl. 17. st. 6. Uredbe, ne može se pred sudovima i upravnim tijelima pozivati na svoja prava koja proizlaze iz žiga, dok formalnopravni nositelj ima sve procesne ovlasti u svezi sa žigom Zajednice iako nije njegov nositelj u materijalnopravnom smislu. Neki to nazivaju i sivom zonom za trajanja koje ni stjecatelj ni otuđivatelj ne mogu uživati prava koja proizlaze iz žiga Zajednice u njihovu punom sadržaju.⁸¹ Iako registracija nije konstitutivna pretpostavka za prijenos žiga Zajednice, zbog opisanih učinaka registracije prijenosa stranke su prisiljene što prije zahtijevati upis novog nositelja žiga Zajednice u registar ako žele prijenos toga žiga učiniti efektivnim prema trećima. Kako prema javnim tijelima, kao što su sudovi i Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, tako i prema svim sudionicima u pravnim odnosima koji mogu nastati između ljudi u povodu žiga Zajednice na jedinstvenom tržištu Europske unije.

⁷⁸ Isto Gyngell; Poulter, *op. cit.* u bilj. 73, str. VIII.13, 14.

⁷⁹ Suprotno tomu, neki autori smatraju da se važnost upisa u registar odražava u tome što štiti povjerenje trećih strana koje u dobroj vjeri stječu prava na žigu Zajednice nakon ne-registriranih prethodnih raspolaganja žigom Zajednice, iako sam upis prijenosa u registar nije konstitutivna pretpostavka za stjecanje Vidi Tatham, David; Richards, William, *Ecta Guide to E.U. Trade Mark Legislation*, London, 1998., str. 799.

⁸⁰ Vidi čl. 17. st. 8. Uredbe.

⁸¹ Eisenfür; Schennen, *op. cit.* u bilj. 74, str. 277.

Iako je jasno da registracija prijenosa nije konstitutivni akt za valjanost prijenosa žiga Zajednice, zbog vrlo složenih i važnih učinaka koje takva registracija proizvodi u pravnoj se književnosti izbjegava tvrditi da je registracija prijenosa žiga Zajednice akt tek deklaratorne naravi.⁸² Svi pravni pisci naglašavaju važnost registracije prijenosa za efektivnu provedbu prava koja proizlaze iz žiga Zajednice, u korist njegova stjecatelja. Iako će se u pravnoj književnosti naći drukčija stajališta, ipak, međutim, nema dovoljno argumenata za zaključak da je prema Uredbi o žigu Zajednice moguće stjecanje žiga povjerenjem u registar.⁸³

Kada bi nositelj žiga Zajednice koji je kao takav upisan u registar prenio taj žig na drugu osobu, pa odmah potom, prije registracije toga prijenosa, ponovo prenio žig Zajednice na treću osobu, treći ne bi mogao steći žig Zajednice jer se ne može steći pravo od nekoga tko to pravo više nema.⁸⁴ Naime, i bez obzira na to što prijenos proizvodi pravne učinke prema trećima tek od registracije, u materijalnopravnom smislu otuđivatelj žiga Zajednice, nakon što ga je prenio na drugu osobu, više nema žig Zajednice. Stoga ga ne može valjano prenijeti na treću osobu. I bez obzira na odredbu iz čl. 23. st. 1. Uredbe⁸⁵, prema kojoj

⁸² *Ibid.*

⁸³ Neki pravni pisci tvrde da je moguće stjecanje povjerenjem u potpunost registra žiga Zajednice, da on djeluje na načelu negativnog publiciteta te argumente za svoje tvrdnje pronalaze osobito u čl. 23. st. 1. i čl. 17. st. 6. Uredbe o žigu Zajednice. Vidi McGuire, *op. cit.* u bilj. 55, str. 11 - 19, 18, kao i tamo provedenu analizu odredaba Uredbe o žigu Zajednice i argumente u korist tvrdnje da je moguće stjecanje povjerenjem u potpunost registra. Također i npr. Ströbele, Hacker i Kirschneck tvrde da registar žiga Zajednice uživa javnu vjeru posredstvom svoje negativne publicitetne funkcije te da je u nekim situacijama, slijedom toga, moguće stjecanje žiga Zajednice povjerenjem u registar (njem. *gutgläubger Erwerb*). Vidi Ströbele; Hacker; Kirschneck, *op. cit.* u bilj. 37, str. 1084 - 1085. S druge strane, svi ti pravni pisci upozoravaju da se ne može pozivati na istinitost registra. To znači da se ne štiti njegova pozitivna publicitetna funkcija u smislu da se štiti stjecanje od onoga tko je bez pravne osnove upisan kao nositelj žiga Zajednice. Slijedom toga tvrde sljedeće: ako je A iz bilo kojeg razloga bez pravne osnove upisan kao nositelj žiga, dok je B stvarni nositelj žiga, C neće moći steći žig od A jer se ne štiti povjerenje u istinitost. S druge strane, ako je A upisan kao nositelj žiga na valjanoj pravnoj osnovi te je prenio žig na B, koji se nije upisao u registar, C koji za navedeno raspolaganje nije znao moći će steći žig Zajednice od A povjerenjem u potpunost registra. Ne bi se moglo s time složiti jer nitko ne može na drugoga prenijeti više prava no što ga sam ima, a u Uredbi o žigu Zajednice nema odredaba koje bi izrijekom propisivale pravnu osnovu za stjecanje žiga Zajednice povjerenjem u registar.

⁸⁴ Isto zaključuju i Eisenfür; Schennen, *op. cit.* u bilj. 74, str. 323.

⁸⁵ Nije cilj čl. 23. Uredbe propisivanje mogućnosti stjecanja žiga Zajednice povjerenjem u potpunost (i istinitost) registra. *Ibid.*, str. 32.

prijenos proizvodi učinke prema trećima od trenutka upisa u registar, nije moguće stjecanje žiga Zajednice od onoga tko više nije njegov nositelj u materijalnopравnom smislu. Dakle, nije moguće stjecanje povjerenjem u potpunost registra. Takav zaključak proizlazi iz pravnog uređenja prijenosa žiga Zajednice prema kojem upis u registar nije konstitutivna pretpostavka, tj. nije modus stjecanja⁸⁶, iako ima i suprotnih mišljenja.

Također, nedostaju konkretne druge odredbe ili opća građanskopravna načela na temelju kojih bi se u svezi s registrom žiga Zajednice moglo govoriti o stjecanju povjerenjem u njegovu potpunost. Ne bi se moglo tvrditi da ima negativnu publicitetnu funkciju. Cilj odredaba u kojima se propisuje da prijenos žiga Zajednice djeluje prema trećima od dana upisa u registar, u kombinaciji s drugim odredbama Uredbe, u prvome je redu pitanje legitimacije za zaštitu žiga od povrede. Uredba se ne oslanja ni na jedan pojedinačni građanskopravni nacionalni poredak pa se stoga ovdje ne mogu primjenjivati analogije i građanskopravna načela stjecanja stvari, tražbina i prava koja se primjenjuju u pojedinim državama članicama Europske unije. Valja, uostalom, uzeti u obzir i čl. 16. Uredbe u kojemu se uređuju kolizijska pravila za ona pitanja koja nisu uređena Uredbom, a koja upućuju na pravo pojedine države članice s učinkom za cijelu Europsku uniju⁸⁷, kao što treba uzeti u obzir i druga pravila međunarodnog privatnog prava. Upravo zato što u Uredbi nema jedinstvenih autonomnih pravnih pravila za sva pitanja vezana uz imovinskopravna raspolaganja žigom Zajednice, otvaraju se brojna pitanja i nesigurnosti. Iz čl. 16. Uredbe proizlazi da bi za ta pitanja moguće moglo biti mjerodavno bilo koje od nacionalnih prava država članica Europske unije, što svakako ne pridonosi pravnoj sigurnosti, budući da je ovdje prethodno pokazano da se nacionalna pravila uvelike razlikuju, poglavito kada je riječ o građanskopravnim pitanjima.

⁸⁶ Ipak, suprotno opisanom, Ingerl smatra da registracija prijenosa, iako nije konstitutivna pretpostavka za prijenos žiga Zajednice, štiti od stjecanja u dobroj vjeri. To svoje stajalište temelji na odredbama iz čl. 17. st. 5. i 6. te čl. 23. Uredbe o žigu Zajednice. Također, to uspoređuje s njemačkim pravom. Ingerl, izgleda, smatra da je moguće stjecanje povjerenjem u potpunost registra. Ingerl, *op. cit.* u bilj. 75, str. 110. Van der Kooij smatra da prijenos neće proizvoditi učinke prema trećima do registracije. Stoga zaključuje da neregistrirani prijenos neće imati utjecaja na kasniju licenciju. Vidi Van der Kooij, P.A.C.E., *The Community Trade Mark Regulation: An Article by Article Guide*, London, 2000., str. 49.

⁸⁷ Detaljno o pravu mjerodavnom za imovinskopravna raspolaganja žigom Zajednice vidi Matanovac Vučković, *op. cit.* u bilj. 4, str. 601 - 609.

3.4. Međunarodni registar žigova

Nacionalni žigovi kao i žig Zajednice stječu se registracijom, na temelju nacionalne prijave odnosno prijave žiga Zajednice, nakon provedenog postupka ispitivanja propisanih apsolutnih i relativnih smetnji za registraciju. Suprotno tome, u madridskom sustavu⁸⁸ žig se na temelju međunarodne prijave podnese ne putem ureda podrijetla i vezane uz nacionalnu prijavu odnosno nacionalnu registraciju, upisuje u registar Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo već u trenutku kada je međunarodna prijava formalno uredna. Međunarodna registracija stječe se i prije nego što je provedeno utvrđivanje postojanja apsolutnih i relativnih smetnji, dakle materijalno-pravnih pretpostavki za registraciju. Akt registracije u međunarodnom registru konstitutivan je za stjecanje žiga u povodu međunarodne prijave. Međutim, žig je međunarodno registriran tek uvjetno. Međunarodna registracija nije bezuvjetno pravo kao što je to nacionalna registracija. U trajanju od godine dana od kada je obavijest (notifikacija) o međunarodnoj registraciji žiga poslana naznačenim državama, međunarodna registracija tek uvjetno daje prava koja proizlaze iz žiga, i to ona koja prema nacionalnim propisima naznačenih država imaju nacionalne prijave u odnosnim državama.⁸⁹ Unutar navedenog roka naznačena država može odbiti međunarodnu registraciju ako ne ispunjava pretpostavke propisane nacionalnim zakonodavstvom, tj. ako postoje apsolutne i/ili relativne smetnje takvoj registraciji koje su propisane kao negativne pretpostavke za registraciju. Tek ako naznačena država u propisanom roku ne odbije međunarodnu registraciju, prava koja proizlaze iz te registracije postaju bezuvjetna.

Tek onda kada istekne rok za odbijanje, a međunarodna registracija ne bude odbijena za pojedinu državu, datum i broj međunarodne registracije upisuju se u nacionalni registar žigova.⁹⁰ Međutim, za pravni život žiga koji je registriran

⁸⁸ Madridski sustav čine: Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (Republika Hrvatska članica je tog međunarodnog ugovora na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. koju je 28. srpnja 1992. priopćila WIPO-u. Madridski sporazum objavljen je u Narodnim novinama, Međunarodni ugovori, br. 18/93.) i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (tzv. Madridski protokol) iz 1989. (Republika Hrvatska članica je i tog međunarodnog ugovora. Objavljen je u Narodnim novinama, Međunarodni ugovori, br. 13/03. i 18/03.).

⁸⁹ S nacionalnim žigovima u ovome smislu izjednačen je žig Zajednice.

⁹⁰ Tako je npr. uređeno u čl. 63. ZoŽ. Ta se činjenica upisuje u registar žigova Zavoda da bi se mogle pratiti eventualne posljedice vezanosti te međunarodne registracije na

na temelju međunarodne prijave relevantan je i dalje Međunarodni registar koji vodi Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. U taj se registar upisuju i sve promjene na žigu o kojima Međunarodnom uredu obavijest pošalju nositelj žiga, zainteresirana osoba kao i nacionalni ured po službenoj dužnosti, pa tako i prijenos.⁹¹ Međunarodni ured obavješćuje države prema kojima promjene na žigu i imovinskopravna raspolaganja njime proizvode učinke. Svaka će od tih država prema svome nacionalnom pravu dopustiti ili zabraniti takva raspolaganja, budući da se materijalnopravni učinci tih raspolaganja procjenjuju prema pravu države za koju se raspolaganje poduzelo. U svjetlu pitanja kojim se bavi ovaj rad takav sustav nikako ne pridonosi jednostavnom odgovoru, naprotiv.

Države koje su članice madridskog sustava vode svoje nacionalne registre žigova o kojima je ovdje već bilo govora, međutim, ti se registri ne odnose na žigove u tim državama koji su stečeni na temelju međunarodne prijave za registraciju žiga. Za takve je žigove relevantan Međunarodni registar koji vodi Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Svaka država tek vodi evidenciju o takvim žigovima koja izgleda kao registar⁹², ali ona to nije, budući da je relevantan registar za takve žigove isključivo Međunarodni registar. Stoga se odredbe nacionalnih propisa o kojima se ovdje pisalo, a koje uređuju ulogu registra u prijenosu žiga na temelju ugovora, ne mogu odnositi na žigove koji su stečeni na temelju međunarodne prijave jer se nacionalnim propisima ne uređuje djelovanje Međunarodnog registra.

Stoga odgovor na pitanje kakva je uloga registra u prijenosu žiga stečenog na temelju međunarodne prijave valja potražiti u Madridskom sporazumu odnosno Madridskom protokolu, ovisno o tome je li konkretna država potpisnica obaju međunarodnih ugovora ili samo jednoga od njih koji zajedno čine autonomno pravo madridskog sustava.

domaću registraciju žiga (npr. petogodišnja ovisnost). Vidi više Matanovac, Romana; Rački Marinković, Ana, *Registri prava intelektualnog vlasništva*, u: Josipović, Tatjana (ur.), *Hrvatsko registarsko pravo*, Zagreb, 2006., str. 149 - 209, 171.

⁹¹ Vidi čl. 9, *9bis* i *9ter* Sporazuma i Protokola. U Međunarodni registar upisuju se registracija, promjena imena ili adrese nositelja ili njegova zastupnika, prijenos žiga, licencija, ograničenja prava raspolaganja žigom, zatim ispravci međunarodne registracije te produljenje žiga. Međunarodne registracije moguće je odreći se ili se od nje odustati, što se također upisuje u Međunarodni registar.

⁹² Vidi npr. u Hrvatskoj <http://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/zigovi/pretrazivanje-baze-podataka/medjunarodni-zig/> (posljednji posjet 31. 5. 2012.).

Uloga Međunarodnog registra uređena je u čl. 9., 9bis i 9ter Madridskog sporazuma odnosno u čl. 9., 9bis i 9ter⁹³ Madridskog protokola. Iz tih je odredaba jasno da je registracija prijenosa tek deklaratoran akt. Nositelj žiga, zainteresirana osoba ili zainteresirani ured *ex officio* ovlašteni su podnijeti zahtjev Međunarodnom uredu za upis promjene nositelja prava. Uređena su pravila za različite situacije, no sasvim je sigurno da prema navedenim odredbama upis u Međunarodni registar prijenosa prava za sve ili neke države u kojima međunarodna registracija proizvodi učinke definitivno nema konstitutivan učinak. Također, nadležan ured države za koju se prijenos dogodio može odbiti upis u Međunarodni registar takvog prijenosa ako je to u suprotnosti s njezinim nacionalnim pravilima. Nema nikakvih pravila o tome kakav učinak registracija prijenosa žiga stečenog na temelju međunarodne prijave ima prema trećim osobama.

Zbog toga postoji sljedeći problem u svezi sa žigovima koji se steću na temelju međunarodne prijave. Ako je riječ o žigovima koji ne potječu iz ureda podrijetla gdje postoji nacionalna registracija, već se steću na temelju međunarodne prijave, tada se na ugovor o prijenosu i svemu ostalome vezanom uz akt prijenosa primjenjuju nacionalna pravila države na koju se prijenos odnosi. Riječ je o žigovnim pravilima, ali i o općim građanskopravnim pravilima. Međutim, nacionalna pravila o registru ne mogu se primijeniti jer za takve žigove nisu relevantni nacionalni registri. Takvi žigovi proizvode učinke nacionalnih žigova, ali su upisani u Međunarodni registar, dok nacionalni uredi tek preuzimaju podatke iz tog registra u baze podataka o takvim žigovima. Stoga uloga nacionalnog registra za takve žigove jednostavno ne postoji. Tome je rezultat dvostruki pravni režim i svakako ozbiljna pravna nesigurnost. Naime, za nacionalne žigove tada je registarski režim i uloga registra u prijenosu žiga uređena prema nacionalnim propisima, dok su istodobno za žigove koji su stečeni na temelju međunarodne registracije mjerodavna pravila o Međunarodnom registru, a istodobno takvi žigovi proizvode učinke koji su istovjetni s učincima nacionalnog žiga. Međunarodni registar svakako ne omogućuje stjecanje povjerenjem u potpunost, on nema negativnu publicitetnu funkciju, ali istodobno ni na koji način ne daje prednost onome tko se prvi registrirao. Istodobno, Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, sukladno Madridskom sporazumu, Madridskom protokolu i njima pripadajućim provedbenim aktima,

⁹³ U čl. 9ter Madridskog protokola uređena je tek obveza plaćanja naknade uz zahtjev za upis promjena u Međunarodnom registru.

ne provjerava vjerodostojnost isprava na temelju kojih se obavljaju upisi prijenosa i drugih promjena koje se odnose na međunarodnu registraciju niti provjerava jesu li konkretni prijenosi valjani s obzirom na pravo države na koju se odnose. Stoga valja zaključiti da registracija prijenosa u Međunarodnom registru nije relevantna za učinak prijenosa prema trećima. Prijenos se događa prema nacionalnim pravilima države za koju se poduzima, s tim da Međunarodni registar tu nema nikakvu ulogu, osim naknadnog publiciranja činjenice da se prijenos dogodio. No, istodobno, Međunarodni registar je *prima facie* dokaz o pravnom stanju pojedinog žiga stečenog na temelju međunarodne registracije. To u svezi s imovinskopравnim raspolaganjima žigom, a posebice u svezi s prijenosom međunarodno registriranog žiga, znači tako se smatra da je nositelj žiga onaj tko je kao takav u registru upisan, dok netko prema nacionalnim pravilima države na koju se to odnosi, pred njezinim nadležnim tijelima (to su u pravilu nadležni sudovi), ne dokaže suprotno.

4. UČINCI REGISTRA U PRIJENOSU PRIJAVE ZA REGISTRACIJU ŽIGA

Moguće je prenijeti i prijavu za registraciju žiga. Tada se na odgovarajući način primjenjuju pravila o prijenosu žiga, pa tako i o ulozi registra u prijenosu na temelju ugovora.⁹⁴ Međutim, sva imovinskopравna raspolaganja, pa tako i prijenos prijave za registraciju žiga, imaju tek uvjetne učinke. Oni ovise o rezolutivnom uvjetu - odluci nadležnog tijela o tome hoće li priznati prijavljeni žig, tj. hoće li ga registrirati. Ako žig bude registriran, prijenos koji je do tada bio uvjetan pretvorit će se u bezuvjetan, i to *ex tunc*, od trenutka kada se dogodio, kao da rezolutivnog uvjeta nije ni bilo. S druge strane, ako žig ne bude registriran, neće ni nastati prava koja proizlaze iz žiga, zbog čega će i prijenos biti ništetan jer je nestao objekt prijenosa, kao da *ex tunc* nije postojao. Odnosi među strankama takvog ugovora o prijenosu rješavat će se prema općim građanskopравnim pravilima.

⁹⁴ Vidi npr. čl. 42. ZoŽ, § 31. *MarkenG*, čl. 24. Uredbe o žigu Zajednice.

5. ZAKLJUČAK

Uzimajući u obzir sve prethodno obrađeno, uočava se da odgovor na pitanje kakva je uloga registra u prijenosu žiga nije nimalo jednostavan. Možda je jednostavnije dati odgovor na pitanje kakva bi njegova uloga trebala biti.

Naime, prvi problem koji je ovdje obrađen vezan je uz odnos registriranog i neregistriranog žiga u prijenosu, u državama koje priznaju zaštitu objema vrstama žigova. Ako postoje različita pravila o prijenosu tih dviju vrsta žigova, kao što je to npr. slučaj u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje se *common law* žig prenosi zajedno s *goodwillom* poduzeća u kojemu se rabi dok je istodobno registrirani žig slobodan u prijenosu, moguće je da jedan te isti znak nakon prijenosa registriranog žiga bez *goodwilla* pripada dvjema različitim osobama. To može dovesti do zablude u javnosti te posljedično moguće i gubitka jednog ili čak obaju žigova. U Njemačkoj i SAD pravno uređenje prijenosa registriranog i neregistriranog žiga ne razlikuje se, no svakako činjenica što je riječ o različitim vrstama žigova utječe na ulogu registra u prijenosu žiga. Naime, neregistrirani žig prenosi se izvanregistarski, a time se i pravila o dvostrukom raspolaganju takvom vrstom žigova moguće razlikuju od pravila o dvostrukom raspolaganju registriranim žigovima. Dok prema američkom i engleskom pravu u takvim slučajevima prednost imaju registrirani prijenosi kada je riječ o registriranom žigu, u Njemačkoj nije tako. Tamo je prednost dana onome u korist kojeg je otuđivatelj prvo raspolagao, što se jednako odnosi i na registrirani i na neregistrirani žig. No, pravila o dvostrukom raspolaganju registriranim žigom iz američkog i engleskog prava ne primjenjuju se nužno i na *common law* žig, zbog čega može nastati situacija da je prednost u dvostrukom prijenosu *common law* žiga dana onome u korist kojeg se prvo raspolagalo, što se razlikuje od načela *first - to - file* koje se primjenjuje na registrirane žigove.

Drugi problem u procjenjivanju uloge registra u prijenosu žiga na temelju ugovora vezan je uz činjenicu da pravila o ulozi registra u prijenosu registriranog žiga u pojedinim nacionalnim propisima nisu nedvojbeno i jasna, a nisu niti iscrpna. Slijedom toga, moguće su različite interpretacije, što se uočilo i u proučenoj pravnoj književnosti. Ako se gleda Europska unija, uočava se da Direktiva o žigu uopće ne sadržava odredbe o prijenosu žiga, a još manje odredbe o ulozi registra u takvome prijenosu, slijedom čega je situacija u nacionalnim žigovnim propisima država članica vrlo šarolika. U Njemačkoj djeluje oboriva presumpcija da je nositelj prava onaj tko je kao takav u registru naveden u kombinaciji s načelom *nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet*. To

znači da u slučaju dvostrukog prijenosa prednost ima onaj kome je žig prvome prenesen ako uspije dokazati da ga je prvi stekao. Dok to ne dokaže, smatra se da je nositelj onaj tko je u registru kao takav upisan. U Francuskoj prednost ima onaj tko se prvi registrirao, barem kako izgleda prema nekim presudama drugostupanjskih sudova. No, u pravnoj književnosti nije se poklonila velika pažnja analizi uloge registra u dvostrukom prijenosu žiga i pravilu o tome da prijenos djeluje prema trećima od registracije. U ovome se radu tek slijedom primjene općih građanskopravnih pravila na prijenos žiga u kombinaciji sa žigovnim propisima došlo do zaključka da prednost ima onaj tko se prvi registrirao. No, nigdje u francuskoj pravnoj književnosti (a ni drugdje) nisu se pronašle tvrdnje da bi se žig u Francuskoj moglo steći povjerenjem u potpunost registra, drugim riječima tvrdnje da registar žigova ima negativnu publicitetnu funkciju. Naime, pravilo o tome da u dvostrukom prijenosu istoga žiga prednost ima onaj tko se prvi registrirao ne izvodi se iz djelovanja registra u takvom prijenosu, već iz općih građanskopravnih pravila o prijenosu stvari i prava. Nadalje, iako je pravilo o djelovanju prijenosa prema trećima od trenutka registracije u hrvatskom žigovnom pravu isto kao i u francuskom, rezultat kod dvostrukog raspolaganja žigom u Hrvatskoj nije isti kao i u Francuskoj. Upravo zbog različitih građanskopravnih pravila registar u Hrvatskoj djeluje kao *prima facie* dokaz o pravnome stanju žiga, ali u slučaju dvostrukog raspolaganja prednost će imati onaj kome ga daje pravilo *nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet*. Slijedom navedenog, jedini nedvojbeni jedinstveni zaključak u pogledu tih triju država pripadnica kontinentalnoeuropskog pravnog kruga može biti taj da se uloga registra u prijenosu žiga na temelju ugovora ne može procijeniti bez primjene općih građanskopravnih pravila o prijenosu prava, budući da su žigovni propisi insuficijentni. Tek primjenom tih pravila u kombinaciji sa žigovnim propisima može se doći do rezultata.

Iako je Ujedinjeno Kraljevstvo dio Europske unije, tamošnje uređenje slijedom povijesnih razloga bliže je američkom i počiva na načelu *first - to - file*, koje u dvostrukom prijenosu prednost daje onome čiji je prijenos prvi registriran, iako se sama zakonska pravila u te dvije države razlikuju. Dok engleski pravni pisci nisu sasvim privrženi zaključku da onaj tko se prvi registrirao stječe žig zbog činjenice da se prvi registrirao, ali mu se ipak u većini priklanjaju, u američkom pravu izriječno je propisano da je prvi prijenos *ex lege* ništetan ako je drugi poduzet na temelju naplatnog pravnog posla u korist stjecatelja koji je u dobroj vjeri. Utoliko je američko pravo u ovom pitanju nešto određenije i konzistentnije.

Sve navedeno pokazuje da se ne može izvesti jedinstveni zaključak o tome kakva je uloga registra u prijenosu žiga prema nacionalnim pravilima pojedinih država, bile one u Europskoj uniji ili ne. Za svaku pojedinu državu potrebno je proučiti nacionalna pravila u području građanskog i žigovnog prava te njihovim tumačenjem doći do zaključka. Jedino što je za sve sustave jedinstveno jest zaključak da ni u jednoj od navedenih država registracija prijenosa nije konstitutivna pretpostavka za sam prijenos. To se odnosi i na žig Zajednice. Posebno što se žiga Zajednice tiče, s njime se u prijenosu postupa kao i s nacionalnim žigom, s time da je prijenos moguć samo za područje cijele Europske unije. Tu se u pitanju uloge registra situacija još više komplicira, budući da sama Uredba sadržava nešto opširnija pravila o prijenosu, koja međutim ipak nisu dostatna za izvođenje konačnih zaključaka. Sama Uredba nije vezana ni za jedan konkretan nacionalni poredak na koji bi se *in abstracto* moglo osloniti u tumačenju njezinih odredaba, već je na prijenos žiga na temelju ugovora pored odredaba Uredbe potrebno *in concreto* primijeniti i pravila one države na koju upućuju kolizijska pravila sadržana u samoj Uredbi ili pak opća kolizijska pravila prema pravnoj stečevini. Ipak, iako ima i drukčijih stajališta, *in abstracto* zaključuje se da u slučaju dvostrukog prijenosa nije moguće stjecanje povjerenjem u potpunost registra žiga Zajednice, već prednost ima onaj u korist kojeg je otuđivatelj prvo raspolagao.

I naposljetku, svemu valja pridodati treći problem koji proizlazi iz posebnosti međunarodne registracije i Međunarodnog registra. Prema autonomnim međunarodnim propisima koji čine madridski sustav međunarodne registracije žigova, a koji se neposredno primjenjuju u državama članicama Madridske unije, registracija prijenosa nije konstitutivna za prijenos. Istodobno, tu nedostaju pravila o djelovanju registracije prijenosa prema trećima već se primjenjuje pravilo o učincima Međunarodnog registra kao *prima facie* dokazu pravnog stanja međunarodne registracije. Da bi situacija bila još složenija, na svaki se prijenos žiga stečenog na temelju međunarodne registracije primjenjuju nacionalna pravila države na koju se prijenos odnosi, ali ne i nacionalna pravila o registru jer se nacionalni registar ne odnosi na takve žigove. Osoba koja smatra da je nositelj žiga stečenog na temelju međunarodne registracije za pojedine države, a nije kao takva navedena u Međunarodnom registru, imat će vrlo težak zadatak u šumi različitih propisa i pred različitim tijelima u različitim državama dokazati da je izvanregistarski stekla žig.

Ako se uzme u obzir sve navedeno, vidi se da zapravo postoje tri paralelna režima i tri različita registra koji mogu proizvoditi učinke na području svake

pojedine države članice Europske unije, a dva na području drugih država. U prvome slučaju, to su nacionalni registar, registar žiga Zajednice i Međunarodni registar. U drugom slučaju to su nacionalni i Međunarodni registar. Vrlo je lako moguće da prema pravilima koja se primjenjuju u tim paralelnim režimima uloga registra na području iste države bude različita u odnosu na različite žigove. Ona ovisi o putu registracije koji odabere podnositelj prijave za registraciju žiga. Posebice uzimajući u obzir pravila o Međunarodnom registru, valja ozbiljno razmisliti ima li smisla nacionalnom registru u tumačenjima pridavati negativnu publicitetnu funkciju, koja bi omogućila stjecanje povjerenjem u potpunost, u situaciji kada o tome nema izričitih pravila. U nedostatku nedvojbjenih pravila čini se primjerenijim situaciju dvostrukog prijenosa rješavati prema načelu *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*.

Summary

Romana Matanovac Vučković*

THE ROLE OF THE REGISTRY IN THE TRANSFER OF TRADEMARK BASED ON THE CONTRACT

The first problem in the assessment of the role of the registry in the transfer of trademark based on the contract is connected to the relation of the unregistered and registered trademark in the transfer, in the states that acknowledge the protection to both types of trademarks. If there are different rules on the transfer of these two types of trademarks, such as the case is for example in the United Kingdom, it is possible that one and the same sign after the transfer of the registered trademark without the goodwill belongs to two different persons. Moreover, the unregistered trademark is transferred out of registry, and due to it the rules about double disposition over such types of trademarks can possibly differ from the rules on the double disposition over the registered trademarks.

The second problem in the assessment of the role of the registry in the transfer of the trademark based on the contract is connected to the fact that rules on the role of the registry in the transfer of registered trademarks in individual national regulations are not certain or clear, and are also not detailed. As a consequence of that, various interpretations are

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

possible. Directive on trademark does not contain provisions on the transfer of the trademark or on the role of the registry, because of which the situation in the national trademark regulations of the member states of the European Union is very versatile. This leads to conclusion that a unique rule cannot be made on what is the role of the registry in the transfer of the trademark in relation to the national regulations of individual states, regardless whether they are in the European Union or outside of it. For each individual state it is necessary to study the national regulations in the area of civil and trademark law and to reach the conclusion by interpreting them. The only rule common for all systems is that in none of the named states the registration of transfer is a constituent precondition for the transfer itself. When it comes to the rules of Community, it is important to note that the Community Regulation on trademark contains somewhat more detailed rules of transfer, however still not enough to make any final conclusions. Although there are opposite points of view, it is concluded that in the case of double transfer it is not possible to gain by trust in the completeness of the Community registry.

The third problem in the assessment of the role of the registry in the transfer of the trademark based on the contract comes out of peculiarities of the international registration and the International registry. According to the autonomous international regulations that make the Madrid System, the registration of trademarks is not constituent for transfer. At the same time, rules are missing about the influence of registration of transfer towards third parties. International registry is *prima facie* proof of the legal status of the international registration. For every transfer of trademark gained based on the international registration national rules of each country, to which the transfer is applied, are applied, but not the national rules about the registry since the national registry does not apply to such trademarks.

Key words: trademark, transfer of trademark, trademark registry

Zusammenfassung

Romana Matanovac Vučković*

ROLLE DES REGISTERS IN ÜBERTRAGUNG
VON MARKE AUFGRUND EINES VERTRAGS

Das erste Problem in der Beurteilung von Rolle des Registers in Übertragung von Marke aufgrund eines Vertrags ist verbunden mit der Beziehung zwischen registrierten und unregistrierten Marken in Übertragung, in Staaten die Schutz von beiden Arten von Marke anerkennen. Wenn verschiedene Regeln über Übertragung von diesen zwei Arten von Marke existieren, wie z.B. der Fall ist in Vereinigtes Königreich, möglich ist die Situation, dass ein und das gleiche Zeichen nach der Übertragung von registrierter Marke ohne goodwill zwei verschiedenen Personen gehört. Nämlich, unregistrierte Marke wird außer Register übertragen, und damit können die Regel über doppelter Verfügung über solcher Art von Marke unterschiedlich sein von Regel über doppelter Verfügung über registrierten Marken.

Das zweite Problem in Beurteilung von Rolle des Registers in Übertragung von Marke aufgrund eines Vertrags ist verbunden mit der Tatsache, dass die Regel über die Rolle des Registers in Übertragung von registrierter Marke in einigen nationalen Verordnungen entweder zweifellos und klar, noch gründlich sind. Als Folge, verschiedene Interpretationen sind möglich. Die Marken-Direktive beinhaltet keine Verordnungen über Übertragung von Marke oder über die Rolle des Registers in der Übertragung, weshalb die Situation in nationalen Verordnungen über Marken in Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehr unterschiedlich ist. Das genannte weist dazu, dass kein einheitlicher Schluss gemacht werden kann über die Rolle des Registers in Übertragung des Warenzeichens nach nationalen Regel von einzigen Staaten, weder sie sich in der Europäischen Union befinden oder nicht. Für jeden einzelnen Staat ist es nötig, nationale Verordnungen aus Bereich des bürgerlichen und Markengesetz zu studieren, und durch ihre Interpretierung zu Beschluss kommen. Das einzige, dass für alle Systeme einheitlich ist, ist dass in keiner der genannten Staaten Registrierung der Übertragung eine konstitutive Voraussetzung für Übertragung selbst ist. Wenn es um Marke der Gemeinschaft geht, muss man bemerken, dass die Verordnung über die Marke der Gemeinschaft etwas umfangreichere Regelung

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

gen über Übertragung beinhalten, die aber nicht genügend sind für die Endbeschlüsse. Trotzdem, obwohl es verschiedene Stellungnahmen gibt, wird es beschließen, dass in Fall von doppelter Übertragung Erwerb durch Vertrauen in Vollständigkeit des Registers von Marke der Gemeinschaft nicht möglich ist.

In Beurteilung der Rolle von Register in Übertragung der Marke aufgrund Vertrags muss man auch ein drittes Problem hinzufügen, das aus Besonderheit der internationalen Registration un des interantionalen Registers hereinkommt. Laut autonomen internationalen Vorschriften, die ein Teil des Madrider Systems sind, Registrierung von Übertragung ist nicht konstitutiv für Übertragung. Gleichzeitig, hier fehlen die Regelungen über die Tätigkeit der Registrierung von Übertragung gegenüber Dritter. Das Internationales Register ist ein prima facie Beweis der Rechtslage der internationalen Registrierung. Auf jede Übertragung von Marke erworben aufgrund der internationalen Registrierung werden nationale Regelungen des betreffenden Staats der Übertragung angewandt, aber nicht die nationale Regelungen über Register, weil nationales Register sich nicht mit solchen Marken beschäftigt.

Schlüsselwörter: Marke, Übertragung von Marke, Markenregister