

## OVRHA NA ŽIGU - KAKO PREMOSTITI PODNORMIRANOST?

Dr. sc. Romana Matanovac Vučković, docentica  
Dr. sc. Hano Ernst, docent  
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

UDK: 347.77.032:347.952  
Ur.: 4. ožujka 2013.  
Pr.: 28. ožujka 2013.  
Izvorni znanstveni rad

### **Sažetak**

*Kod ovrhe na žigu valja uzeti u obzir obilježja žiga kao prava intelektualnog vlasništva kojim se označuje podrijetlo proizvoda ili usluge. U tome smislu predmet ovrhe može biti nacionalni žig, kao i žig stečen na temelju međunarodne registracije u Madridskom sustavu. Za nacionalne žigove relevantan je nacionalni registar dok je za žigove stečene na temelju međunarodne prijave relevantan međunarodni registar. Nakon pristupanja Hrvatske u Europsku uniju predmet ovrhe moći će biti i žig Zajednice u onim slučajevima kada za ovrhu postoji nadležnost hrvatskoga suda i primjenjuje se hrvatsko pravo.*

*Načelo teritorijalnosti kod ovrhe na žigu djeluje u dva smjera. S jedne strane, žig je vezan uz područje države koja ga je u odnosu na svoj teritorij priznala. S druge strane, prema ovršnom pravu ovrhu stranih sudskih odluka na području neke države provode sudovi države na čijem se teritoriju ovrha provodi. Stoga ovrhu na žigu koji proizvodi učinke u Hrvatskoj mogu provoditi isključivo hrvatski sudovi prema hrvatskome pravu.*

*Provedbom ovrhe na žigu stjecatelj žiga stječe apsolutna i monopolna prava koja proizlaze iz toga žiga i to i u odnosu na znak i u odnosu na cijeli popis proizvoda ili usluga za koje je registriran. Iako je žig je samostalan dio imovine, prijenos žiga bez poduzeća nosi sa sobom rizike od gubitka funkcija žiga. Također, stjecatelj žiga u ovrsi koji nema namjeru rabiti žig u odnosu na proizvode i usluge za koje je registriran ne ostvaruje gospodarsku svrhu pravne zaštite žiga. Neuporabom žig gubi na vrijednosti, a može postati i prikladan za opoziv.*

*Pljenidba žiga provodi se dostavom ovršeniku rješenja o ovrsi kojim mu se zabranjuje raspolaganje žigom. Tim aktom ovrhovoditelj ujedno stječe i prisilno založno pravo na žigu koji je predmet ovrhe. Upis ovrhe u registar nije konstitutivan za stjecanje prisilnog založnog prava. Od trenutka registracije činjenice da se provodi ovrha treći su ujedno posredno obaviješteni o tomu da je moguće da u odnosu na žig koji je predmet ovrhe postoji i prisilno založno pravo.*

*Pravila o unovčenju pokretnina mogu se na odgovarajući način primijeniti i na unovčenje žiga. Posebnost u odnosu na pokretnine jest da je postupak utvrđivanja vrijednosti žiga kao predmeta ovrhe vrlo složen u smislu metoda koje se primjenjuju radi utvrđivanja njegove tržišne vrijednosti, a uključuju i projekcije zarade od uporabe žiga u budućnosti. Stoga se tomu postupku ne smije pristupiti bez posebnih stručnih znanja.*

**Ključne riječi:** žig, ovrha, žig kao predmet ovrhe.

## 1. UVOD

Ovrha na žigu kao pravu intelektualnog vlasništva uistinu nije nešto s čime se može redovito susresti u praksi.<sup>1</sup> No, ipak valja imati na umu da se sve češće govori o intelektualnom vlasništvu kao vrijednom dijelu imovine i poslovnih subjekata i pojedinih profesionalaca koji se bave kreativnim, umjetničkim djelatnostima poglavito u području glazbe, filma, ali i primijenjenih i vizualnih umjetnosti te kreativnim djelatnostima u području znanosti. Među predmetima koji se štite raznim oblicima prava intelektualnog vlasništva svakako vrlo važno mjesto zauzima žig kao pravo koje se uobičajeno svrstava među prava industrijskog vlasništva.<sup>2</sup>

Žig kao jedan od oblika pravne zaštite oznaka razlikovanja vrlo je važan u suvremenom gospodarstvu. On u pravnom smislu služi za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika, na tržištu. U ekonomiji se, s druge strane, kada je riječ o (gotovo) istome, susreće pojam marka ili *brand*. Međutim, ta se dva pojma ne podudaraju, iako se njihov sadržaj u velikoj mjeri preklapa. Pojam žiga u usporedbi s pojmom marka doći će do izražaja kada se želi utvrditi vrijednost žiga koji je predmet ovrhe, radi provođenja pravilne i zakonite prisilne prodaje u ovrsi te potom namirenja vjerovnika iz iznosa dobivenog prodajom.

Nedvojbeno jest da žig može biti predmet ovrhe. To izričito proizlazi iz čl. 40. Zakona o žigu.<sup>3 4</sup> Sud koji provodi ovrhu po službenoj dužnosti obavješćuje

1 Prema podacima iz registra žigova kojima raspolaže Državni zavod za intelektualno vlasništvo u vrijeme pisanja ovoga rada registrirano je četrdesetak ovrha na žigovima registriranim na temelju nacionalne prijave.

2 U Hrvatskoj je na dan 23. siječnja 2013. godine na temelju nacionalne prijave registrirano 27.486 žigova. Uz to, na snazi je i 106.391 žigova stečenih na temelju međunarodne registracije u Madridskom sustavu. To ukupno predstavlja 133.877 žigova na snazi u Hrvatskoj. Usporedbe radi, u Hrvatskoj je na isti dan u važenju tek 3.495 patenata i 383 konsenzualna patenta, dok je industrijskih dizajna nešto više: 1.610 nacionalnih te 3.209 registriranih na temelju međunarodne prijave u Haškom sustavu, što ukupno predstavlja 4.819 industrijskih dizajna u važenju. Izvor: Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva 1/2013, dostupno na <<http://www.dziv.hr/hr/glasnik-hgiv/pregled-glasnika/>> (posljednji posjet 19.02.2013.).

3 Zakon o žigu NN 173/03, 54/05, 76/07, 30/09 i 49/11 (dalje u tekstu ZoŽ). Kao provedbeni akt uz ZoŽ se primjenjuje i Pravilnik o žigu NN 117/07 i 66/11 (dalje u tekstu PoŽ).

4 Pravila o ovrsi na žigu prvi su put propisana u hrvatskom Zakonu o žigu iz 1999. godine.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo<sup>5</sup> o pokrenutoj ovrshi na žigu radi upisa u registar. Od upisa u registar ovrha ima učinak prema trećima. Činjenica da se provodi ovrha na žigu objavljuje se u službenom glasilu Zavoda. Također, i u Ovršnom zakonu<sup>6</sup> sadržana su pravila koja upućuju na to da žig može biti predmet ovrhe. Tako je u čl. 242. st. 1. tč. 5. OZ-a propisano da se ovrha protiv pravne osobe koja svoju djelatnost obavlja radi stjecanja dobiti može provesti na njenim patentima, tehničkim unaprjeđenjima i drugim pravima, bez ograničenja. Ovdje izraz “druga prava” valja tumačiti kao druga prava koja su po naravi slična patentima i tehničkim unaprjeđenjima, a žig koji zajedno s patentima i tehničkim unaprjeđenjima pripada u skupinu prava industrijskog vlasništva svakako to jest.<sup>7</sup> Slijedom odredaba iz čl. 243. st. 2. te čl. 75. st. 3. OZ navedeno pravilo primjenjuje se i u odnosu na ovrhu protiv druge pravne osobe kao i protiv fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost. Konačno, i u dijelu OZ-a u kojem je uređena ovrha na drugim imovinskim, odnosno materijalnim pravima, u čl. 239. u kojem se uređuje mjesna nadležnost također se izrijeком navode patenti i tehnička unaprjeđenja kao i slična ovršenikova prava (st. 1.), među koja pripada i žig.

U nastavku rada obrađujemo sva ključna pitanja vezana uz ovrhu na žigu. Premda je riječ o institutu koji je u našoj literaturi i sudskoj praksi izuzetno zanemaren, smatramo da on zaslužuje znanstvenu pažnju i obradu zbog opisanog gospodarskog značenja žiga. Upravo u situacijama u kojima neki poslovni subjekt ima žig, bit će po prirodi stvari riječ o vrijednim dijelovima imovine koje mogu dopuniti vrijednost koju je potrebno namaknuti da bi se namirila vjerovnikova tražbina. Bavimo se u prvome redu obilježjima žiga općenito koji su relevantni za ovršno pravo, te potom i konkretnim pravilima ovrhe (ovršnim radnjama i namirenju) na žigu, sa svim njihovim specifičnostima.

Neki možda smatraju da je podnormiranost prednost ovrhe na žigu. Budući da nema mnogo pravila o ovrshi na žigu i da se analogno primjenjuju pravila o

---

Zakon o industrijskom vlasništvu koji je preuzet iz bivše države nije imao odredaba o ovrshi na žigu. Vidi više Čizmić, Jozo / Zlatović, Dragan, Komentar Zakona o žigu, Zagreb, 2002, str. 254.

- 5 Državni zavod za intelektualno vlasništvo (dalje u tekstu Zavod) u Hrvatskoj ima status državne upravne organizacije koja je nadležna za postupke registracije i održavanja u vrijednosti prava industrijskog vlasništva među koje pripada i žig. Vidi čl. 4. i 30. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11 i 22/12).
- 6 Ovršni zakon NN 112/2012 (dalje u tekstu OZ). Riječ je o zakonu koji je stupio na snagu 15. listopada 2012. godine, osim odredaba iz čl. 356. do 364. kojima se uređuje europski ovršni nalog i koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti Ovršni zakon NN 139/10, 150/11, 154/11, 12/12, 70/12 i 80/12.
- 7 Isto zaključuju Dika, Mihajlo, Ovrha na pravima intelektualnog vlasništva radi naplate novčane tražbine, u: Matanovac, R. (ur.), Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji, Zagreb, 2006, str. 225. te Čizmić / Zlatović, *op. cit.* u bilj. 4., str. 254. kao i Zlatović, Dragan, Žigovno pravo, Zagreb, 2008, str. 522, te Zlatović, Dragan, Ovrha na pravima intelektualnog vlasništva, Informator, br. 4762/99.

drugim objektima ovrhe, poglavito pokretninama, moglo bi se zaključiti da je riječ o jednostavnom i učinkovitom sustavu pravila na jednom specifičnom objektu. Međutim, teza koja se iznosi i kojom se rukovodi u pisanju ovoga rada jest da su pravila kojima se uređuje ovrha na žigu nedostatna, i sa stajališta ZoŽ-a, i sa stajališta OZ. Zbog toga što ZoŽ, osim što neposredno propisuje da je ovrha na žigu dopuštena, ne sadrži pravila prema kojima bi se takva ovrha trebala provoditi, dok su pravila o registraciji ovrhe i djelovanju prema trećima nejasna. Opisano dovodi do dvojbi kod tumačenja. OZ, s druge strane, vezano uz ovrhu na žigu upućuje na primjenu pravila o pokretninama, što je u izravnoj koliziji s naravi žiga kao nematerijalnim pravom intelektualnog vlasništva. I ta opća klauzula dovodi do dvojbi kod tumačenja. Pored toga, u odluci koja pravila i na koji način se primjenjuju kod ovrhe na žigu valja uzeti u obzir i sva obilježja žiga kao prava intelektualnog vlasništva kojim se označuje podrijetlo proizvoda i usluga.

## 2. OBILJEŽJA ŽIGA RELEVANTNA ZA OVRHU

### 2.1. Žig kao registarsko pravo

U ovome dijelu rada obradit će se pitanje što je predmet ovrhe kada govorimo o ovrsci na žigu. Vidjet će se da žig nije jednoznačan pojam i da se prava koja proizlaze iz žiga mogu steći na različite načine.

Žig se u Hrvatskoj stječe registracijom. Postoje države u kojima se štiti i neregistrirani žig, no to nije slučaj u Hrvatskoj. ZoŽ, kao *sedes materiae* žigovnoga prava, odnosi se samo na one žigove koji se stječu registracijom. Pravna zaštita neregistriranih oznaka koje na tržištu izvršavaju funkciju razlikovanja proizvoda i usluga može se u Hrvatskoj ostvariti propisima o zaštiti poštenog tržišnog natjecanja, tj. poštenog trgovanja.<sup>8</sup> No, na takve se razlikovne oznake u pravilu ne primjenjuje ZoŽ, ni u dijelovima, niti na odgovarajući način jer se po svojoj pravnoj naravi takve oznake ne mogu poistovjetiti sa žigovima.<sup>9</sup>

Dakle, u ovome se radu bavimo ovrhom na registriranom žigu koji proizvodi učinke u Hrvatskoj. Neregistrirana razlikovna oznaka koja se prema čl. 64. st. 1. al. 2. i 4. ZoT-a štiti pravilima o poštenom trgovanju teoretski bi također mogla biti

8 Iako je donedavno i u propisima i u pravnoj književnosti bilo uvriježeno govoriti o poštenom, odnosno nepoštenom tržišnom natjecanju, Zakon o trgovini NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 i 114/11 (dalje u tekstu ZoT) uvodi novu terminologiju i govori o nepoštenom trgovanju, pa će se stoga takav izričaj rabiti i u ovome radu.

9 Suprotno tomu, npr. u Njemačkoj se neregistrirani žig štiti jednako kao i registrirani žig, što je propisano u njemačkom Zakonu o žigu. (*Markengesetz* od 25. listopada 1994. (*BGBI.* I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), posljednji puta mijenjan čl. 15. Zakona od 24. studenog 2011. (*BGBI.* I S. 2302). Sadržaj prava koji proizlazi iz registriranog i neregistriranog žiga podudara se, kao što obje vrste žigova uživaju i jednaku zaštitu od povrede. Više o neregistriranom žigu u Njemačkoj, vidi Matanovac Vučković, Romana, Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom (*dis.*), Zagreb, 2010, str. 152. do 162.

predmetom ovrhe, ali ne primjenom pravila o ovrsi na žigu. To zbog toga što iz nje ne proizlaze imovinska subjektivna prava pozitivne naravi i što se ona ne može po sadržaju subjektivnih prava poistovjetiti sa žigom. Ona je sadržajem krnje pravo. Naime, ovlaštenik neregistrirane oznake (*a contrario* prema čl. 65. st. 1. ZoT) ima pravo na naknadu štete ako drugi rabi njegovu razlikovnu oznaku na način koji je suprotan pravilima poštenog trgovanja. No, prije spora u kojem bi ovlaštenik takve oznake zatražio od suda pravnu zaštitu, tj. naknadu štete zbog korištenja njegove neregistrirane razlikovne oznake na način koji je protivan poštenom trgovanju, svaki njegov akt zabrane zapravo ne bi imao temelja u propisu budući da nema propisa kojim je definiran pozitivan sadržaj prava koja proizlaze iz neregistrirane razlikovne oznake niti ga je definirala sudska praksa. Naime, ovlaštenik neregistrirane oznake prema ZoT-a čak nema ni pravo na zabranu uporabe takve oznake, već samo pravo na naknadu štete zbog povrede pravila o poštenom trgovanju. Sadržaj prava koje proizlazi iz neregistrirane oznake je, dakle, tek pravo na naknadu štete u slučaju uporabe neregistrirane oznake protivno pravilima o poštenom trgovanju. Zato je prethodno rečeno da bi, teoretski gledano, i neregistrirana oznaka mogla biti predmetom ovrhe. No u tome slučaju riječ je o ovrsi na subjektivnom pravu koje se u svojem sadržaju iscrpljuje u pravu na naknadu štete u slučaju uporabe protivno pravilima o poštenom trgovanju. S obzirom na ovako krnji sadržaj prava koje proizlazi iz neregistrirane oznake, nimalo ne iznenađuje činjenica da u praksi takvih ovrha nema. Eventualnu pojavu takvih predmeta ovrhe u praksi može se očekivati u društvima koja su gospodarski i pravno bitno razvijenija od hrvatskoga.<sup>10</sup>

Nakon ovog kratkog diskursa u kojem se htjelo upozoriti i na (teoretski gledano) mogućnost ovrhe na neregistriranoj razlikovnoj oznaci, upozorit će se na okolnosti o kojima valja voditi računa kod ovrhe na žigu. On proizlaze iz činjenice da je riječ o registarskom pravu te da je registraciju moguće u Hrvatskoj danas provesti na dva načina, a nakon pristupanja u Europsku uniju bit će moguće žig registrirati s učinkom za Hrvatsku na tri načina.

Žig se u Hrvatskoj, kao i u svim državama članicama Europske unije, može registrirati primjenjujući, tzv. nacionalnu i, tzv. međunarodnu rutu. Nacionalna prijava za registraciju žiga podnosi se Zavodu, primjenom pravila ZoŽ-a i pripadajućeg PoŽ-a. Takvu prijavu Zavod ispituje po službenoj dužnosti u

10 U Engleskoj se iz pravila o zaštiti poštenog tržišnog natjecanja u tužbi za *passing off* razvio pojam *common law* žiga, tj. neregistriranog žiga. No, njime se raspolaze zajedno s *goodwillom*, poduzeća u kojem se rabi budući da je riječ o akcesornom pravu. Utoliko bi bila problematična ovrha na *common law* žigu, budući da ga se ne može razdvojiti od *goodwill*, pa ni u ovrsi. Jednako tako, u američkom pravu žig je akcesoran *goodwillu* poduzeća u kojem se rabi te ga se ne može obuhvatiti ovrhom, a da se istodobno ne obuhvati i pripadajući mu *goodwill*, stoga bi bilo lakše prodati ga u stečaju zajedno s *goodwillom* poduzeća, odnosno poduzećem u kojem se rabi, poštujući njegovu akcesornu narav. O akcesornosti žiga vidi Matanovac Vučković, Romana, *Accessory of a Trade Mark in Property Right Dispositions, u: New Perspectives of South East European Private Law / South East European Post-Doctoral Colloquium in Private Law – Proceedings*, Skopje, 2012., str. 102. do 114. dostupno na: <<http://www.seelawschool.org/Uploads/New%20Perspectives%20of%20South%20East%20European%20Private%20Law-final.pdf>> (posljednji posjet 19.02.2013.)

odnosu na formalnu urednost, a potom i u materijalnopravnom smislu u odnosu na apsolutne smetnje za registraciju. Nakon objave prijave, zainteresirane osobe mogu podnijeti prigovor zbog postojanja relativnih smetnji za registraciju. Ako prigovor nije podnesen ili je odbačen kao nedopušten ili odbijen kao neosnovan, žig biva registriran u nacionalnom registru žigova kojeg vodi Zavod.<sup>11</sup> Rezultat ovakvog postupka registracije jest registrirani nacionalni žig koji proizvodi učinke na području Hrvatske. Registracija je konstitutivan akt za nastanak subjektivnih prava koja proizlaze iz žiga.<sup>12</sup> Međutim, sama registracija tek je *prima facie* dokaz o valjanosti žiga.<sup>13</sup> Žig se zbog postojanja apsolutnih ili relativnih smetnji može poništiti i nakon registracije, u postupku poništaja, u zakonom propisanim rokovima.<sup>14</sup> U takvim je slučajevima žig registriran, a da to nije smio biti jer su postojale smetnje za njegovu registraciju. Ako bude poništen, njegovi učinci prestaju *ex tunc*, od trenutka registracije. Stoga valja biti oprezan u svim onim situacijama u kojima je u odnosu na žig koji bi bio potencijalan predmet ovrhe u tijeku postupak poništaja jer postoji mogućnost da se brišu učinci toga prava *ex tunc*. Također, općenito, u slučaju ovrhe na žigu valja imati na umu činjenicu da registracija nije neprikosnoveni činjenica koja svjedoči o postojanju žiga. Ona je tek *prima facie* dokaz, oboriva predmnjeva o postojanju žiga i moguće je da takav žig ima pravni nedostatak u smislu da je prikladan za poništaj, tj. da je pobojan, poglavito u pogledu relativnih razloga za poništaj.<sup>15</sup> Žig u određenim situacijama može biti i prikladan za opoziv zbog neuporabe ili drugih razloga,<sup>16</sup> što također valja uzeti u obzir prilikom ovrhe na žigu, poglavito ako je u tijeku postupak opoziva.

- 11 Vidi npr. Rački Marinković, Ana, Apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga: usporedba nekih aspekata europskog i hrvatskog prava te prakse OHIM-a i DZIV-a, u: Matanovac, R. (ur.), Hrvatsko pravno intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji, Zagreb, 2006., str. 1. do 52. Isto Rački Marinković, Ana, Apsolutni razlozi za odbijanje registracije žiga u hrvatskom pravu i pravu Europske unije (magistarski rad), Zagreb, 2006.
- 12 Ipak, valja uzeti u obzir i odredbu iz čl. 7. st. 4. ZoŽ-a prema kojoj prava koja proizlaze iz žiga proizvode učinke prema trećima od trenutka objave. Ova odredbe propisana je po uzoru na odredbu iz čl. 9. st. 3. Uredbe Vijeća (EZ) 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirana verzija) (dalje u tekstu Uredba o žigu Zajednice).
- 13 Isto i Matanovac, Romana / Rački Marinković, Ana, Registri prava intelektualnog vlasništva, u: Josipović, T., Hrvatsko registarsko pravo, Zagreb, 2006. Više o registraciji kao *prima facie* dokazu pravne valjanosti žiga vidjeti Matanovac Vučković, Romana, Uloga registra u prijenosu žiga, na temelju ugovora, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, br. 5. i 6., vol. 62, 2012.
- 14 U nekim je slučajevima rok za podnošenje prijedloga za poništaj 10 godina od registracije (čl. 49. st. 3. ZoŽ) i prekluzivne je naravi, dok u nekim slučajevima nema roka za podnošenje prijedloga za poništaj žiga (npr. zbog postojanja apsolutnih smetnji iz čl. 49. st. 1. ZoŽ).
- 15 Budući da apsolutne smetnje za registraciju Zavod ispituje po službenoj dužnosti te da protiv odluke Zavoda o registraciji žiga postoji mogućnost žalbe, vrlo rijetko će se dogoditi previd u pogledu postojanja apsolutnih smetnji. Puno češće se može dogoditi da nositelj nekog ranijeg prava koje je relativna smetnja za registraciju žiga nije istaknuo prigovor u redovitom postupku registracije, pa će kasnije posegnuti za institutom poništaja, budući da podnošenje zahtjeva za poništaj nije pretpostavka ranije podnošenje prigovora.
- 16 Osim zbog neuporabe žig se može opozvati i zato što je postao generičan pojam ili je postavio prijevaran. Razlozi za opoziv propisani su u čl. 46. ZoŽ-u.

Nacionalnu prijavu za registraciju žiga može podnijeti svatko, pa i stranac. No, često stranim osobama to neće biti praktično pa će posegnuti za drugim putem registracije, tzv. međunarodnom rutom za registraciju ili Madridskom rutom. One će u Hrvatskoj steći žig na temelju međunarodne prijave.<sup>17</sup> U tome slučaju stranac putem svojeg domicilnog ureda za intelektualno vlasništvo<sup>18</sup> Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo podnosi u skladu s Madridskim sporazumom<sup>19</sup> ili Madridskim protokolom<sup>20</sup> međunarodnu prijavu za registraciju žiga u kojoj naznačuje Hrvatsku kao državu u kojoj na temelju te prijave (između ostalih država) želi steći žig. Madridski sporazum i Madridski protokol, zajedno s pripadajućim provedbenim propisima<sup>21</sup> međunarodni su ugovori koji se izravno primjenjuju u Hrvatskoj (kao i u drugim državama potpisnicama).<sup>22</sup> S tim da su u ZoŽ propisane odredbe koje omogućuju izravnu primjenu ovih međunarodnih ugovora te integraciju žigova stečenih na temelju međunarodne prijave u skladu s Madridskim sporazumom i Madridskim protokolom u nacionalni sustav.<sup>23</sup> Time međunarodna registracija proizvodi sve učinke propisane u ZoŽ-a, jednako kao i

17 Od 27.486 žigova stečenih na temelju nacionalne prijave, koliko ih je u Hrvatskoj na snazi na dan 23. siječnja 2013. godine, 15.398 registrirano je na ime stranih osoba. (Izvor kao u bilj. 2.) S druge strane, 106.391 žigova stečenih na temelju međunarodne registracije pripada također stranim osobama, što proizlazi iz naravi međunarodne registracije. Ove brojke svjedoče da je više od 85% žigova koji su na snazi u Hrvatskoj registrirano u korist stranih osoba.

18 Negdje će to biti ured za intelektualno vlasništvo kao što je to slučaj, npr. u Sloveniji (slov. *Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino*), a negdje ured za žigove i patente kao što je to slučaj, npr. u Njemačkoj (njem. *Deutsches Patent- und Markenamt*).

19 Na snazi je u Hrvatskoj Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (iz 1891. godine) sa svim izmjenama i dopunama koje su bile na snazi 8. listopada 1991. godine (uključivo sa zadnjim izmjenama od 28. 9. 1979. godine koje su stupile na snagu 23. listopada 1983.). Puni tekst ovog sporazuma na engleskom jeziku vidi na: <[http://www.wipo.int/madrid/en/legal\\_texts/trtdocs\\_wo015.html](http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo015.html)> (posljednji posjet 19.2.2013.) (dalje u tekstu Madridski sporazum).

20 Na snazi u Hrvatskoj je Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova usvojen u Madridu 1989. godine, mijenjan i dopunjavani 2006. i 2007. godine. Puni tekst ovog Protokola na engleskom jeziku vidi na: <[http://www.wipo.int/madrid/en/legal\\_texts/trtdocs\\_wo016.html](http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo016.html)> (posljednji posjet 19.2.2013.) (dalje u tekstu Madridski protokol).

21 U Hrvatskoj su na snazi: Zajednički pravilnik uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova sa svim izmjenama i dopunama kakav je na snazi od 1. 9. 2008. godine (Puni tekst ovog Pravilnika na engleskom jeziku vidi na: <[http://www.wipo.int/madrid/en/legal\\_texts/common\\_regulations.htm](http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm)>, posljednji posjet 19.2.2013.) te Administrativne instrukcije za primjenu Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum sa svim izmjenama i dopunama kakav je na snazi od 1. 9. 2008. godine. (Puni tekst ovih Instrukcija na engleskom jeziku vidi na: <[http://www.wipo.int/madrid/en/legal\\_texts/admin\\_instructions.htm](http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/admin_instructions.htm)>, posljednji posjet 19.2.2013.).

22 Europska unija potpisnica je Madridskog protokola. Države članice Madridske unije vidi na <[http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf)> (posljednji posjet 07.02.2013.).

23 Vidi čl. 60. do 69. ZoŽ te provedbene odredbe u čl. 28. i 29. PoŽ.

nacionalni žig. Međutim, tu valja uočiti određene posebnosti. Međunarodni ured Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo ispitat će međunarodnu prijavu na formalne okolnosti i ako ne nađe formalnih razloga koji bi se tomu suprotstavili, registrirat će žig u međunarodnom registru te o tome obavijestiti države na koje se odnosi registracija, tzv. naznačene države. To zapravo znači da je žig registriran, ali da nije ispitan. Za razliku od nacionalnog registra u koji se žigovi upisuju tek po ispitivanju apsolutnih smetnji te relativnih smetnji na zahtjev zainteresirane strane, u međunarodni registar žigovi upisuju se bez ispitivanja materijalnih pretpostavki za registraciju. Svaka naznačena država na koju se ovakva registracija odnosi može u roku od godine dana od primitka obavijesti o tome da ima status naznačene države u konkretnoj međunarodnoj registraciji odbiti tu međunarodnu registraciju zbog razloga propisanih u nacionalnom propisu. Dakle, ako je riječ o Hrvatskoj, za vrijeme od godine dana, računajući od dana primitka obavijesti Međunarodnog ureda, Zavod može odbiti međunarodnu registraciju s učinkom *ex tunc*, ako postoje apsolutne smetnje za registraciju žiga propisane u ZoŽ-a. Za vrijeme godine dana od međunarodne registracije, dakle, ona ima tek uvjetne učinke i vrijedit će samo ako u roku od godine dana neće biti odbijena.

Nakon objave međunarodne registracije u međunarodnom službenom glasilu kojeg izdaje Međunarodni ured, zainteresirana strana također može podnijeti prigovor.<sup>24</sup> Postupak povodom prigovora u odnosu na međunarodne registracije koje imaju učinak u Hrvatskoj također provodi Zavod. Nakon ovog kratkog uvida u posebnosti međunarodnog registra i žigova stečenih na temelju međunarodne registracije, postavlja se pitanje mogu li i takvi žigovi biti predmetom ovrhe. U Madridskom sporazumu i Madridskom protokolu nema odredaba o ovrsi. Tamo se tek uređuje da će se prijenos međunarodne registracije u odnosu na sve ili neke od naznačenih država registrirati u međunarodnom registru, na zahtjev. Kao što je rečeno, za žigove stečene na temelju međunarodne registracije isključivo je mjerodavan međunarodni registar. Nacionalni registri se ne odnose na njih. Njihov registarski status uređen je Madridskim sporazumom, Madridskim protokolom i pripadajućim provedbenim aktima. S druge strane, međunarodna registracija zapravo je jedinstvena registracija upisana u jednom međunarodnom registru pod jednim brojem za više država koje su u njoj naznačene i u kojima takva registracija ima učinke propisane nacionalnim propisima a istovjetni su s učincima nacionalnih žigova. Ne bi trebalo biti sporno da međunarodne registracija s učinkom za Hrvatsku, tj. koja u Hrvatskoj proizvodi učinke koji su istovjetni s učincima nacionalnih žigova, može biti predmet ovrhe, sukladno čl. 40. st. 1. ZoŽ-a. No, tu se ne bi primjenjivale odredbe iz st. 2. do 4. toga članka jer se one odnose samo na nacionalni registar. Nakon provedene ovrhe i promjene nositelja međunarodne registracije s učinkom za Hrvatsku, takva promjena provodi se u međunarodnom registru i ima tek deklaratoran značaj.<sup>25</sup>

24 Vidi čl. 65. ZoŽ-a.

25 Vidi čl. 9. Madridskog protokola. U ovoj odredbi ne navodi se temelj za prijenos žiga, već se samo navodi da će se prijenos žiga registrirati te da pojedina država može odbiti upis takve



Nakon pristupanja Hrvatske u Europsku uniju, na području Hrvatske vrijedit će i žig Zajednice. Riječ je o unitarnom, jedinstvenom i autonomnom pravu koje se stječe u postupku pred Uredom za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, na temelju Uredbe o žigu Zajednice<sup>26</sup> i proizvodi učinke na području cijele Europske unije. Žig Zajednice upisuje se u registar žiga Zajednice kojeg vodi Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, sukladno Uredbi o žigu Zajednice. I ovdje, slično kao i u Madridskom sustavu, nadnacionalna pravila iz Uredbe o žigu Zajednice primjenjuju se izravno u državama članicama Europske unije, s time da se u nacionalnim žigovnim propisima propisuju samo one odredbe koje omogućuju direktnu primjenu Uredbe o žigu Zajednice i integraciju žiga Zajednice u nacionalni sustav.<sup>27</sup> Također, nacionalni registar nema veze s registrom žiga Zajednice.

Žig Zajednice, prema odredbi iz čl. 20. st. 1. Uredbe o žigu Zajednice može biti i predmetom ovrhe. U tome slučaju, u pitanju mjerodavnog prava za provedbu ovrhe na žigu Zajednice vrijede kolizijska pravila iz čl. 16. Uredbe o žigu Zajednice prema kojima se primjenjuje pravo države u kojoj nositelj žiga Zajednice ima sjedište, odnosno prebivalište, podredno podružnicu te svemu podredno španjolsko pravo ako ništa od prijašnjeg nije u Europskoj uniji.<sup>28</sup> Jednako se određuje i nadležnost suda u ovršnom postupku.<sup>29</sup> Učinak ovrhe odnosi se na cijeli žig Zajednice, za sve države članice Europske unije. Žig Zajednice nije moguće teritorijalno dijeliti. Na zahtjev zainteresirane strane ovrha se upisuje u registar žiga Zajednice i objavljuje.<sup>30</sup> Dakle, ako pravila iz čl. 16. Uredbe o žigu Zajednice upućuju na primjenu hrvatskoga ovršnog prava i nadležnost hrvatskoga suda, odluka o ovrši koju donese hrvatski sud primjenjujući hrvatski OZ provest će se u registru žiga Zajednice kojeg vodi Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu i imat će učinak na području cijele Europske unije.

Žig može biti predmetom ovrhe i na temelju strane sudske odluke priznate u Hrvatskoj prema općim pravilima o priznanju stranih sudskih odluka. Pri tomu valja voditi računa da će se nakon pristupanja Hrvatske u Europsku uniju na ta pitanja u Hrvatskoj neposredno primjenjivati odgovarajuće europske uredbe. S druge strane, danom pristupanja Hrvatske u Europsku uniju stupaju na snagu odredbe iz čl. 356. do 364. OZ u kojima se uređuje europski ovršni nalog, točnije europski ovršni naslov.<sup>31</sup> To znači da će se ovrha na žigu tada moći provesti i neposredno na temelju

---

promjene ako je takva promjena u suprotnosti s njezinim nacionalnim pravilima. Prijenos žiga, tj. promjena osobe nositelja žiga može se dogoditi i slijedom ovrhe.

26 Vidi bilj. 12.

27 Vidi čl. 67.a do 67.i ZoŽ-a te čl. 30. i 31. PoŽ-a.

28 O primjeni mjerodavnog prava u imovinskopravnim raspolaganjima žigom Zajednice vidi Matanovac Vučković, Prijenos... *op. cit.*, kao u bilj. 9, str. 601. do 609.

29 Primjena čl. 16. Uredbe o žigu Zajednice kojim se uređuju kolizijska pravila u pitanju postupka za provedbu ovrhe i nadležnog suda uređena je u čl. 20. st. 2. Uredbe.

30 Vidi čl. 20. st. 3. Uredbe o žigu Zajednice.

31 Dika napominje da izraz *ovršni nalog* iz čl. 356. do 364. OZ-a treba shvatiti u smislu *ovršnog naslova (titulus executionis)*, dakle ovršne isprave, budući da je izraz ovršni nalog nekritički preuzet iz engleskog teksta Uredbe (EZ) 805/2004 gdje stoji *legal order*. Dika, Mihajlo, Ovršni zakon (tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama te stvarnim kazalom), Zagreb, 2012., str. 380.

strane sudske presude, strane sudske nagodbe ili druge strane ovršne javne isprave ako one predstavljaju europski ovršni naslov u smislu Uredbe (EZ) 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. kojom se uvodi europski ovršni nalog (tj. naslov) za nesporne tražbine.<sup>32</sup>

U ovome dijelu rada još valja napomenuti da zajednički i jamstveni žigovi, kao posebne vrste žigova koje ne pripadaju jednom individualnom nositelju i ne predstavljaju njegovo monopolno pravo, već ih rabi više ovlaštenika u skladu s njihovom pravnom naravi i gospodarskom svrhom,<sup>33</sup> ne mogu biti predmetom ovrhe. Iako to nije izrijekom navedeno u ZoŽ-a, to proizlazi iz pravne naravi ovih vrsta žigova.

## 2.2. Žig kao teritorijalno pravo

Kod ovrhe na žigu valja uzeti u obzir da je riječ o teritorijalnom pravu.<sup>34</sup> Žig, kao i ostala registarska prava industrijskog vlasništva, proizvodi učinke samo na onom području na kojem djeluje pojedina registracija. No, svakako je moguće da netko ima istovjetan znak za istovjetne proizvode i usluge, dakle istovjetan žig, registriran u više država. Iako je riječ o istom izgledu znaka za iste proizvode i usluge, te iako prava koja proizlaze iz registracije imaju isti sadržaj u različitim državama, riječ je o različitim pravima. I kod međunarodne registracije, iako je u međunarodnom registru upisana jedna registracije pod jednim brojem, na jednom mjestu u registru, riječ je o razdvojenim učincima takve registracije u naznačenim državama. Naime, međunarodna registracija ima učinak u svakoj od naznačenih država koji je istovjetan nacionalnom žigu. Međunarodna registracija je poput jednog snopa više prava, onoliko prava koliko je država naznačenih u toj međunarodnoj registraciji. Učinci svakog od tih prava ravnaju se prema nacionalnim žigovnim propisima naznačenih država, uz Madridski sporazum, odnosno Madridski protokol.

S druge strane, nacionalna i međunarodna registracija nemaju mogućnost koegzistencije, budući da je riječ o istim učincima. Ne može se u jednoj državi imati istovjetan žig najprije na temelju nacionalne prijave, a potom na temelju međunarodne prijave, i obrnuto. Ako bi istovjetan nacionalni žig ista osoba registrirala i na temelju međunarodne prijave za istu državu, smatra se da je međunarodna registracija zamijenila nacionalnu.<sup>35</sup>

32 Dalje u tekstu Uredba o europskom ovršnom nalogu.

33 Vidi čl. 53. do 59. ZoŽ-a.

34 Bogat popis tekstova u kojima se obrađuje načelo teritorijalnosti prava intelektualnog vlasništva vidi kod Kunda, Ivana, Međunarodna nadležnost u postupcima povodom povrede prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji - priprema za izravnu primjenu *acquisa*, u: Matanovac, R. (ur.), Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, Zagreb, 2007., str. 273., bilj. 8.

35 Vidi čl. 4bis Madridskog protokola.

Svaki od registriranih žigova u pojedinoj državi ponaša se poput stvari.<sup>36</sup> On je vezan uz teritorij za koji je priznat. Nije moguće u Hrvatskoj registrirati nacionalni žig prema pravilima neke druge države, već isključivo prema pravilima hrvatskih žigovnih propisa.<sup>37</sup> Također, za odlučivanje o registraciji isključivo su nadležna hrvatska tijela.<sup>38</sup> Isto se pravilo primjenjuje i u Europskoj uniji.<sup>39</sup>

Sve ovo još ne odgovara na pitanje koji je sud nadležan za provedbu ovrhe na žigu, kojim učinak proizvodi u Hrvatskoj, kao ni na pitanje može li strani sud provesti ovrhu na žigu koji temeljem nacionalne ili međunarodne prijave ima učinke u Hrvatskoj? Kod rasprave o ovim pitanjima potpuno je nebitno iz kakvog odnosa proizlazi dug koji je utvrđen u ovršnoj ispravi i radi kojeg je potrebno provesti ovrhu. Pretpostavka je da postoji ovršna isprava i da se na temelju takve isprave može provesti ovrha na imovini ovršenika u koju pripada i žig koji temeljem nacionalne ili međunarodne prijave proizvodi učinke u Hrvatskoj.

Prema prevladavajućem shvaćanju obavljanje ovrhe na području Hrvatske u isključivoj je međunarodnoj nadležnosti hrvatskih sudova. To pravilo proizlazi iz okolnosti da je isključivo vršenje državne vlasti na vlastitom teritoriju bitan atribut suverenosti te vlasti, a s druge to pravilo posredno proizlazi i iz pravila međunarodnog procesnog prava po kojima ovrhu na temelju stranih sudskih odluka mogu u Hrvatskoj provoditi samo hrvatski sudovi, i to nakon što te odluke i drugi akti budu priznati u Hrvatskoj.<sup>40</sup> Dakle, ako bi se ovrha provodila protiv strane osobe

36 Osobito u njemačkoj pravnoj književnosti naći će se ovakve usporedbe. Vidi npr. Eisenfür, Günter / Schennen, Detlef, *Gemeinschaftsmarkenverordnung Kommentar*, Köln / Berlin / Bonn / München, 2003., str. 268, 275.

37 Uz ZoŽ i PoŽ u postupku registracije kao supsidijarni izvor postupovnog prava primjenjuju se Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09 i Zakon o upravnim sporovima NN 20/10 i 143/12.

38 U Hrvatskoj je u prvom stupnju to Zavod, povodom žalbe protiv odluka Zavoda predmet se rješava pred Žalbenim vijećima u području prava industrijskog vlasništva, nakon čega je moguće pokrenuti upravni spor pred upravnim sudovima prvoga stupnja, o čijim odlukama povodom žalbe odlučuje Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

39 Povodom toga, u čl. 22. tč. 4. Uredbe Vijeća (EZ) 44/2001 od 22.12.2000. o nadležnosti te priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (dalje u tekstu Uredba Brisel I) određeno je da su u postupcima koji se odnose na registraciju ili valjanost žiga i drugih registarskih prava industrijskog vlasništva isključivo nadležni sudovi države članice u kojoj se podnosi prijava za registraciju. To je pravilo posebice važno kod problema kada povodom povrede prava intelektualnog vlasništva suprotna strana istakne protutužbu ili prigovor da predmetno pravo nije valjano, tzv. torpedo. Iako u su sudovi pojedinih država članica Europske unije bili skloni drukčijem tumačenju te iako je u pravnoj književnosti takvo stajalište kritizirano, Europski sud pravde je u odluci *GAT v. LuK*, broj C-4/03 restriktivno tumačio navedenu odredbu Uredbe Brisel I. Detaljno vidi Kunda, *op. cit.* u bilj. 34., str. 271. do 329.

40 Dika, Mihajlo, *Građansko ovršno pravo (I. knjiga - Opće građansko ovršno pravo)*, Zagreb, 2007, str. 85. Ovdje Dika upućuje na odredbe iz čl. 86. do 96. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima NN 53/91 i 88/01 (dalje u tekstu ZRSZ) u kojima se uređuje priznanje stranih sudskih odluka te čl. 101. istoga Zakona kojim se uređuje da je za priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka i stranih arbitražnih odluka mjesno nadležan sud na čijem području treba provesti postupak priznanja odnosno izvršenja. Upućuje i na čl. 38. do 40. 43. i 47. do 49. Zakona o arbitraži NN 88/01 (dalje u tekstu ZA).

koja ima žig u Hrvatskoj stečen na temelju nacionalne ili međunarodne prijave, za ovrhu na takvom žigu bio bi nadležan hrvatski sud koji bi ovrhu provodio prema hrvatskom pravu koje se primjenjuje kao *lex fori*. To proizlazi iz općeg pravila prihvaćenog u hrvatskom OZ-om koje određuje da je sud nadležan za ovrhu onaj na čijem teritoriju se nalazi predmet ovrhe.<sup>41</sup> To bi bilo u suglasju i s odredbom iz čl. 22. st. 5. Uredbe Brisel I u kojoj je u odnosu na ovrhu propisana isključiva nadležnost suda u kojoj se ovrha provodi odnosno u kojoj se treba provesti.

Vežano uz internu mjesnu nadležnost<sup>42</sup> valja uočiti čl. 239. st. 1. i 2. OZ iz kojih proizlazi da je za ovrhu na žigu isključivo mjesno nadležan<sup>43</sup> sud na čijem se području nalazi prebivalište odnosno sjedište ovršenika. Ako ovršenik nema prebivalište u Hrvatskoj, mjesno je nadležan sud njegova boravišta.<sup>44</sup> Međutim, nema pravila o tome koji mjesni sud je nadležan ako ovršenik nema ni prebivalište, ni boravište, ni sjedište niti podružnicu u Hrvatskoj, što je u praksi svakako moguće. Tu bi prazninu *de lege ferenda* bilo korisno popuniti.<sup>45</sup>

U nedostatku posebnih pravila, primjenjuju se opća pravila o stvarnoj nadležnosti.<sup>46</sup>

Kad je riječ o žigu Zajednice, i tu vrijedi načelo teritorijalnosti. Međutim, teritorij na kojem žig Zajednice proizvodi učinak je cijela Europska unija, bez iznimke. Žig Zajednice ne može se teritorijalno dijeliti. Budući da je vezan uz nadnacionalno područje, nije moguće primijeniti odredbe o isključivoj mjesnoj nadležnosti hrvatskih sudova. Uostalom, svaka država članica Europske unije se ulaskom u tu zajednicu država odrekla dijela svojeg suvereniteta. Tako je i u području žigovnog prava svaka od država članica dopustila da žig Zajednice proizvodi neposredne učinke na njenom teritoriju, i to neposredno na temelju

41 Vidi i Kunda, Ivana, *Croatia*, u: Kono, T. (ur.), *Intellectual Property and Private International Law - Comparative Perspective*, Oxford and Portland / Oregon, 2012., str. 505. Kunda ukazuje da hrvatsko ovršno pravo općenito prihvaća načelo teritorijalnosti. I ona, kao i Dika (vidi bilj. 40), upućuje i na odredbu iz čl. 101. st. 1. ZRSZ-a kojom se uređuje da je za izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka mjesno nadležan sud na čijem području treba provesti ovrhu.

42 Vidi Dika, Ovrha... *op. cit.* u bilj. 7., str. 231. i 232.

43 Da je riječ o isključivoj mjesnoj nadležnosti proizlazi iz čl. 38. OZ-a. Isto za ranije propise Dika, Ovrha..., *op. cit.* u bilj. 7., str. 232.

44 Vidi i odluku Visokog trgovačkog suda PŽ-3295/12-3 donesenu prema Ovršnom zakonu NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08: "Nadalje, stvarna nadležnost regulirana je odredbom čl. 33.a st. 2. t. 1. OZ-a (sud koji je donio ovršnu ispravu), dok se mjesna nadležnost određuje pozivom na odredbu čl. 200. OZ-a pa se supsidijarno primjenjuju odredbe Ovršnog zakona o mjesnoj nadležnosti suda u ovrsi na pokretinama i to odredba čl. 126. st. 1. OZ-a prema kojoj je za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na pokretinama i za provedbu te ovrhe mjesno nadležan sud na čijem se području, prema naznaci u prijedlogu za ovrhu, one nalaze."

45 Na istu potrebu upućuje i Dika, Ovrha..., *op. cit.* u bilj. 7., str. 232. Moguće rješenje za ovakav slučaj moglo bi biti da se uredi da je ako ovršenik nema ni prebivalište ni sjedište ni boravište, nadležan sud u Zagrebu.

46 Vidi Dika, Gradansko... *op. cit.* u bilj. 40., str. 86. do 94. te Dika, Ovrha..., *op. cit.* u bilj. 7., str. 227. do 231.

Uredbe o žigu Zajednice i registracija koje je na temelju te Uredbe proveo Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu. Međutim, taj Ured nema kompetencije u svim pitanjima koja se tiču pravnog života žiga Zajednice, kao što ni ta Uredba nema autonomna pravila kojima bi se riješila sva pitanja vezana uz pravni život žiga Zajednice. Stoga je u pitanju ovrhe na žigu Zajednice s učinkom za cijelu Europsku uniju, kao što je u prethodnom poglavlju ovoga rada to prikazano, Uredba uputila na sud one države i pravo one države članice u kojoj nositelj žiga Zajednice ima sjedište, odnosno prebivalište, podredno podružnicu te svemu podredno španjolsko pravo, ako ništa od prijašnjeg nije u Europskoj uniji. Također, je jasno da je ova kaskadna poveznica promjenjiva kako se mijenja sjedište, prebivalište ili boravište nositelja žiga. No, postupak ovrhe započet prema pravu jedne države pred sudom te države trebao bi se i okončati prema istome pravu, odnosno pred istim sudom, bez obzira na to što je moguće da tijekom postupka ovrhe nositelj žiga Zajednice promijeni svoje sjedište, prebivalište ili boravište.

### **2.3. Žig kao apsolutno i monopolno pravo**

Svaki registrirani žig koji proizvodi učinke u Hrvatskoj, bez obzira na to je li stečen na temelju nacionalne ili međunarodne prijave prema svojem sadržaju predstavlja apsolutno pravo, budući da djeluje prema svima, te monopolno pravo budući da svojem nositelju dodjeljuje isključiva prava u pogledu uporabe žiga u trgovačkom prometu,<sup>47</sup> sve dok traje registracija, što praktički može biti vječno.<sup>48</sup> Istovjetna prava proizlaze i iz žiga Zajednice.<sup>49</sup>

Za vrijeme dok je žig upisan u registar, njegov nositelj, pozivajući se na svoj žig, može spriječiti uporabu na području Hrvatske istovjetnog znaka u odnosu na proizvode i usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran. Nadalje, može spriječiti i uporabu istovjetnog ili sličnog znaka za istovjetne ili slične proizvode ili usluge ako bi to dovelo do zablude u javnosti, uključujući i vjerojatnost dovođenja u svezu s tim znakom i žigom. I naposljetku, ako je registrirani žig ugledni žig može zabraniti uporabu istovjetnog ili sličnog znaka za različite proizvode ili usluge, ako bi se time nepošteno iskorištavao razlikovni karakter ili ugled žiga ili bi im naštetilo. Isto na području cijele Europske unije može činiti nositelj žiga Zajednice.

Budući da se registracija sastoji od znaka i popisa proizvoda i usluga, predmet ovrhe su i jedno i drugo, tj. registracija u cijelosti, takva kakva jest. Iako je moguć djelomičan prijenos žiga na temelju pravnoga posla,<sup>50</sup> djelomična ovrha

47 Vidi čl. 7. ZoŽ-a.

48 Registracija žiga proizvodi učinke 10 godina računajući od datuma podnošenja prijave, a može se obnovljati za po 10 idućih godina, bez ograničenja. Vidi čl. 43. i 44. ZoŽ-a.

49 Vidi čl. 9., 46. i 47. Uredbe o žigu Zajednice.

50 Vidi čl. 38. st. 2. ZoŽ. Djelomičan prijenos podrazumijeva prijenos znaka u odnosu na samo neke od proizvoda ili usluga za koje je registriran. Kod djelomičnog prijenosa zapravo dolazi do razdvajanja registracije. Isto je moguće i u odnosu na žig Zajednice, vidi čl. 17. st.1. Uredbe o žigu Zajednice.

na žigu ne bi bila moguća. O tomu nema izričite odredbe u ZoŽ-u niti u Uredbi o žigu Zajednice, ali se zaključuje iz općih načela. Naime, valja imati na umu da razdvajanje registracije povlači za sobom mogućnost da kao posljedica razdvajanja na jednom teritoriju egzistiraju slični žigovi, tj. žigovi koji se sastoje od istovjetnog znaka u odnosu na slične proizvode ili usluge. Takvim razdvajanjem registracije monopolna i apsolutna prava koja proizlaze iz razdvojenih registracija postaju upitna jer jedan drugog nositelji razdvojenih registracija ne mogu pozivom na svoja prava isključiti od korištenja sličnog žiga. Time se gubi monopolna i apsolutna narav žiga, što su njegova bitna svojstva. Zato na konkurenciju razdvojenih registracija na istome tržištu nositelji takvih registracija moraju izrijeком pristati i to zbog neke gospodarske logike. Time oni pristaju na gubitak monopolnog i apsolutnog karaktera svojih žigova u odnosu jedan prema drugome. Budući da je kod ovrhe riječ o prisilnoj prodaji žiga radi namirenja vjerovnika, ne bi se mogla primijeniti pravila o dobrovoljnom razdvajanju registracije. Nezamislivo je kako bi se na javnoj prodaji žiga dva kupca dogovorila o razdvajanju registracije. Također, valja imati na umu da se gospodarski nelogičnim razdvajanjem registracije može u većoj mjeri izgubiti vrijednost prvobitnog žiga.

#### **2.4. Funkcije žiga i njegova pravna odvojenost od poduzeća**

Žig je oznaka razlikovanja. On služi za razlikovanje proizvoda i usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog poduzetnika na tržištu. Razlikovna funkcija žiga leži u samim temeljima njegove pravne zaštite. Ako znak nije razlikovan u odnosu na proizvode i usluge koji se njime označuju, on ne može biti registriran kao žig jer ne može izvršiti svoju temeljnu funkciju. Jednako tako, žig je i oznaka podrijetla. On označuje podrijetlo proizvoda i usluge, vezuje ih s njihovim izvorom. Izvor je poduzetnik koji je te proizvode proizveo i stavio na tržište odnosno poduzetnik koji pruža uslugu. Funkcijom razlikovanja i funkcijom označivanja podrijetla, koje su međusobno isprepletene, štite se jednako i poduzetnici i potrošači. Poduzetnik se štiti tako što ima monopolno pravo označiti svoj proizvod ili uslugu određenim žigom te time osigurati svoj položaj na tržištu u odnosu prema drugim poduzetnicima i prema potrošaču. Potrošač se štiti tako da može razlikovati istovrsne proizvode i usluge na tržištu prema njihovom izvoru. Time se ukazuje još jedna funkcija žiga, osobito važna s pozicije potrošača - jamstvena funkcija žiga. Ona potrošaču daje pouzdanje da proizvod ili usluga označena nekim određenim žigom ima stalnu kakvoću koju može očekivati na temelju svojeg ranijeg iskustva. Daljnjom analizom uloge žiga na tržištu došli bismo i do drugih njegovih funkcija,<sup>51</sup> no to prelazi potrebe okvira ovoga rada. Opisane funkcije žiga sasvim su dostatne

51 Detaljno o funkcijama žiga, njihovu povijesnom razvoju i ulozi u pravnoj zaštiti i imovinsko-pravnim raspolaganjima vidjeti kod Matanovac Vučković, Prijenos..., *op. cit.* u bilj. 9., str. 52. do 63., 179. do 191., 383. do 403. te 551 do 563.

za stvaranje slike o povijesnoj povezanosti žiga i poduzeća.<sup>52</sup> Naime, ako se pogleda povijest žigovnoga prava, uočava se da je on u imovinskopравnim raspolaganjima bio dugo vremena pravno vezan uz poduzeće u kojem se rabio i to upravo zbog svojih funkcija. Pravni poredak nije dopuštao razdvajanje žiga od poduzeća jer bi time potrošači bili dovedeni u zabludu o podrijetlu proizvoda ili usluge. Stoga je dugo vremena žig mogao biti registriran samo ako se stvarno i rabio u okviru nekog poduzeća. Jednako tako, žig se nije mogao prenijeti na drugog bez poduzeća, a licencije prvobitno nisu bile dopuštene da bi kasnije bile dopuštene, ali tek uvjetno,

52 U pravu tržišnog natjecanja, tj. pravu konkurencije pojam poduzetnik shvaća se kao pravnotehnički pojam pod kojim se razumije svaki subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnost na nekom tržištu, bez obzira na njegov pravni status i način financiranja te neovisno o namjeri ili činjenici ostvarivanja dobiti. Tako Cerovac, Mladen, Pojam poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja, Hrvatska pravna revija, br. 10, 2005., str. 61, što odgovara definiciji iz presude u predmetu *Höfner and Elsned v. Macrotron* (1991) ECR I-1979. Sličnu definiciju poduzetnika ističe i Pošćić, Ana, Pojam poduzetnika u europskom pravu tržišnog natjecanja, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 29, 2008., str. 921, u svezi s definicijom poduzetnika prema europskom pravu tržišnog natjecanja. S druge strane, pojam poduzeće (engl. *undertaking*, njem. *Unternehmen*) u najkraćem se definira kao gospodarska djelatnost koju obavlja neki subjekt kao nositelj te djelatnosti u organizacijskom smislu. Stoga se pojmom poduzeće koristi u pravilu u kontekstu poslovnog pothvata (engl. *business, business enterprise*). U tome smislu poduzeće je zajednica imovine i osoba, odnosno spoj kapitala i rada pod jedinstvenim vodstvom, usmjerena na ostvarivanje gospodarskih ciljeva i jedinstveno istupanje na tržištu. Ta gospodarska cjelina nema pravnu osobnost, već na tržištu istupa te u pravne odnose ulazi nositelj poduzeća ili poduzetnik, bez obzira na njegov organizacijski oblik, način financiranja te namjeravano ili stvarno ostvarivanje dobiti. Tako Barbić, Jakša, Pravo društava, Knjiga prva, Zagreb, 1999., str. 196. U pitanju povezanosti žiga i poduzeća upravo je riječ o povezanosti žiga s gospodarskom cjelinom u kojoj se žig rabi na tržištu, on je dio poduzeća. Pri tomu pojam poduzeće valja shvatiti vrlo široko, te je utoliko definicija poduzeća kakva se daje u pravu tržišnog natjecanja, primjerena i za žigovno pravo. Poduzeće može imati i fizička osoba koja se bavi nekom samostalnom i slobodnom djelatnošću, npr. umjetnik. Ono mora biti osnovano kao trajna, a ne samo povremena djelatnost za koju, s druge strane, nije važno poduzima li se radi ostvarenja dobiti ili nekih drugih, nematerijalnih ciljeva. U engleskome pravu, za razliku od opisanog kontinentalnoeuropskog pristupa, razmatra se povezanost žiga s *goodwillom* poduzeća u kojem se žig rabi. Tu se između žiga i poduzeća javlja pojam *goodwill* koji predstavlja imovinsko pravo i tumači se prema *common law* pravilima, posebice vezano uz tužbe za *passing off*. *Goodwill* i poduzeće nisu sinonimi, iako se kao takvi često rabe. *Goodwill* je imovinsko pravo. Kao jedan od najboljih opisa *goodwilla* ističe se onaj lorda Macaghtena u *Inland Revenue Commissioners v. Mueller & Co's Margarine Ltd.* (1901) AC 217, 223, HL: „*Goodwill* je vrlo lako opisati, ali vrlo teško definirati. To je (blagodat i) prednost dobrog imena, ugleda i povezivanja s poduzećem. To je privlačna snaga koja dovodi kupce. To je ono što razlikuje staro afirmirano poduzeće od poduzeća koje se nalazi na svom početku. *Goodwill* poduzeća mora proizlaziti iz nekog centra ili izvora. Koliko god široko rasprostranjen ili raširen njegov utjecaj može biti, *goodwill* nema nikakvu vrijednost ako nema privlačnu snagu za kupce (potrošače) dovoljnu da ih dovede do izvora iz kojeg proizlazi... *Goodwill* ne postoji samostalno. Ne može živjeti sam. Mora biti pridružen poduzeću. Ako se uništi poduzeće, *goodwill* nestaje s njim, iako ostaju elementi koji se možda mogu prikupiti i ponovo oživjeti...” S druge strane, poduzeće (engl. *business*) se ne smatra imovinskim pravom. Pojam *business* podrazumijeva stvarno obavljanje djelatnosti proizvodnje, prerade, ili trgovine proizvodima, ili djelatnost pružanja usluga.

uz osiguravanje pretpostavki za održavanje kakvoće žigom označenih proizvoda i usluga.<sup>53</sup> Iako se tijekom dvadesetog stoljeća žig postupno razdvajao od poduzeća, tek je uslijed usklađivanja nacionalnih zakonodavstava s Direktivom o žigu<sup>54</sup> devedesetih godina prošlog stoljeća u državama članicama u potpunosti napušteno shvaćanje o pravnoj povezanosti žiga i poduzeća. Žig se oslobodio i postao samostalan dio imovine poduzetnika, kojim ovaj može raspolagati bez obzira na poduzeće u kojemu se žig do tada rabio.<sup>55</sup> Dakle, nije potrebno kod prijenosa žiga istodobno prenijeti i poduzeće u kojemu se žig rabi, a kod licencija nema nikakvih zakonom propisanih ograničenja *a priori*. Takvo shvaćanje podupire i mogućnost ovrhe na žigu kao samostalnom dijelu imovine poduzetnika. Nije nužno da ista osoba zajedno sa žigom stekne i poduzeće u kojemu se žig rabi, i obrnuto.

Ipak, valja imati na umu da uslijed prijenosa žiga bez poduzeća on može izgubiti na svojoj dotadašnjoj vrijednosti, iako se to u pravilu neće dogoditi odmah. Ako stjecatelj žiga u ovrsi ne stekne istodobno i poduzeće, moguće je da on žig počne rabiti u odnosu na proizvode i usluge čija je kakvoća drukčija od one koju je žig prvobitno jamčio ili da ga rabi na drugi način, što će utjecati na svijest potrošača i njihovu odluku o konzumiranju određenog proizvoda, odnosno usluge. Stoga kod ovrhe na žigu stjecatelj koji želi održati dosadašnju vrijednost žiga i njegovu refleksiju u svijesti potrošača mora voditi računa o kakvoći proizvoda i usluga koje će njime označivati, ako istodobno u ovrsi ne stječe i poduzeće ili bitne dijelove poduzeća u kojemu se žig rabi. Žig je u ovrsi promijenio svoj izvor, umjesto ranijeg nositelja - ovršenika, na njegovo mjesto stupa novi nositelj - stjecatelj žiga u postupku ovrhe. Iako je to pravno dopušteno, time su narušene temeljne funkcije žiga i stjecatelj koji ih želi održati, mora ozbiljno raditi da bi ih održao.

Konačno, valja imati na umu da se žig može opozvati ako zbog uporabe od strane njegova nositelja ili s njegovim odobrenjem može dovesti javnost u zabludu, među ostalim, osobito u pogledu vrste, kakvoće ili zemljopisnog podrijetla

53 Npr. u Engleskoj je registrar provjeravao okolnosti pojedinačnih imovinskopravnih raspolaganja žigom prije no što bi dopustio takvo raspolaganje. U vrijeme važenja Zakona o žigu iz 1938. godine (enlg. *Trade Marks Act*) licencije su se mogle ostvariti kroz sustav registriranog korisnika koji je pravno teorijski, ali i praktično, ležao na presumpciji da je registrirani korisnik isti izvor kao i nositelj žiga. Detaljno vidi Matanovac Vučković, *Prijenos...*, *op. cit.* u bilj. 9., str. 108. do 114.

54 Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove (kodificirana verzija) (dalje u tekstu Direktiva o žigu).

55 Neregistrirani žig nije u svim državama članicama oslobođen od poduzeća. Tako je u Engleskoj neregistrirani, tj. *common law* žig i dalje akcesoran, tj. pravno povezan s *goodwillom* poduzeća u kojem se rabi, poglavito kada je riječ o imovinskopravnim raspolaganjima. Slijedom toga je upitna mogućnost ovrhe na *common law* žigu prema engleskom pravu. Nadalje, u žigovnom pravu SAD-a također se još uvijek njeguje povezanost žiga s *goodwillom* poduzeća u kojem se rabi. Stoga je pitanje bi li žig prema američkom pravu, bio on registriran ili ne, mogao biti samostalan predmet ovrhe budući da ga se ne može razdvojiti od *goodwill* poduzeća u kojem se rabi.



proizvoda i usluga koji su njime označeni.<sup>56</sup> Slijedom mogućnosti opoziva žiga, stjecatelj koji želi održati žig u vrijednosti mora voditi računa da ga rabi na način koji će osigurati ostvarenje funkcija žiga i koji neće javnost dovesti u zabludu u pogledu vrste, kakvoće ili zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga koji su njime označeni.

## 2.5. Uporaba žiga

Uporaba žiga vrlo je važan element u održavanju žiga u vrijednosti, a proizlazi iz funkcija žiga, s jedne strane, i njegove monopolne naravi, s druge strane. Najkraće rečeno, budući da je žig oznaka podrijetla proizvoda i usluga i razlikovna oznaka, nema svrhe nekome dati vremenski potencijalno neograničeni monopol na znaku ako on taj znak neće rabiti u skladu s njegovim funkcijama, u odnosu na proizvode i usluge za koje je registriran. Ovaj *ratio* leži u zakonom propisanim razlozima za opoziv žiga. Iako je danas moguće registrirati žig koji se ne rabi,<sup>57</sup> u svim nacionalnim propisima u državama članicama kao i u Uredbi o žigu Zajednice propisana je mogućnost opoziva žiga zbog neuporabe u neprekinutom razdoblju od 5 godina nakon registracije.<sup>58</sup> Dakle, žig koji se ne rabi 5 godina prikladan je za opoziv.

## 2.6. Vrijednost žiga

Predmet ovrhe, dakako, može biti samo ono pravo koje ima imovinsku vrijednost, koje se može unovčiti da bi se ovrhovoditelj namirio iz njegove vrijednosti. Tako i žig može biti predmetom ovrhe zato što ima određenu imovinsku vrijednost. Poseban problem kod žigova leži upravo u utvrđivanju njihove vrijednosti na tržištu. Zapravo, imovinsku vrijednost na tržištu imaju *brandovi* ili marke. *Brand* ili marka je ekonomski pojam i ne podudara se s pravnim pojmom

56 Vidi čl. 46. st. 3. tč. 2. ZoŽ-a. Ovakva odredba je putem čl. 12. st. 2. tč. b) Direktive o žigu unesena i u sva nacionalna žigovna zakonodavstva u državama članicama Europske unije. Također, isto je propisano i u čl. 51. st. 1. tč. c) Uredbe o žigu Zajednice.

57 U nekim je državama uporaba još uvijek latentna pretpostavka za registraciju žiga, npr. u Engleskoj. Iako u Direktivi o žigu uporaba nije pretpostavka za registraciju žiga, slijedom povijesnog shvaćanja o funkcijama žiga još uvijek se prigodom podnošenja prijave za registraciju žiga od podnositelja zahtijeva da izrazi namjeru da će rabiti žig (engl. *bona fide intention that it will be so used*). Vidjeti čl. 32. engleskog Zakona o žigu (engl. *Trade Marks Act*) iz 1994. godine, neslužbeni pročišćeni tekst vidjeti na: <<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents>> (posljednji posjeti 20.02.2013.). O uporabi kao implicitnoj pretpostavci za registraciju vidjeti Kitchin, David / Llewelyn, David / Mellor, James / Meade, Richard / Moody-Stuart, Thomas / Keeling, David, *Kerly's Law of trade Marks and Trade Names*, London, 2005, 14. ed., str. 12. I američko žigovno pravo uporabu smatra bitnim elementom za registraciju žiga, što je velik utjecaj *common lawa*.

58 Takvo uređenje posljedica je usklađivanja s čl. 12. st. 1. Direktive o žigu. Vidi čl. 46. st. 2. ZoŽ i čl. 51. st. 1. tč. a) Uredbe o žigu Zajednice.

žiga, iako u stvarnosti mnogi žigovi jesu *brandovi* ili marke.<sup>59</sup> Naime, svaki žig teži postati marka, ali neki nositelji žiga ne uspiju ostvariti taj gospodarski cilj. Stoga i kod ovrhe valja voditi računa je li se žig koji je predmet ovrhe do tada rabio na tržištu te time stekao status *branda* ili marke koja ima određenu vrijednost.

Danas su u svijetu razvijene složene metode izračunavanja vrijednosti *brandova*, a time i žigova u pravnom smislu.<sup>60</sup> Takve metode moraju biti dostupne i sudskom procjenitelju pri ovrshi. Kod ovrhe na žigu ne može se koristiti uobičajenim metodama utvrđivanja tržišne vrijednosti predmeta ovrhe.<sup>61</sup>

## 2.7. Međuzaključak

Kao međuzaključak u ovome dijelu rada možemo sažeti dosadašnju analizu na sljedeće ključne odrednice:

1.) Predmet ovrhe može biti nacionalni žig, kao i pravo koje je po učincima istovjetno nacionalnom žigu (nakon proteka roka za odbijanje prema nacionalnom pravu), a proizlazi iz međunarodne registracije. Za nacionalne žigove relevantan je nacionalni registar i na njih se primjenjuju odredbe iz čl. 40. st. 1. do 3. ZoŽ-a. Za žigove stečene na temelju međunarodne prijave relevantan je međunarodni registar i na njih se primjenjuje odredba iz čl. 40. st. 1. ZoŽ te odredba iz čl. 9. Madridskog protokola.<sup>62</sup> Nakon pristupanja Hrvatske u Europsku uniju predmet ovrhe moći će biti i žig Zajednice u onim slučajevima kada odredbe iz čl. 16. Uredbe o žigu

59 Vidi Vranešević, Tihomir, *Upravljanje markama*, Zagreb, 2007., str. 12.

60 Jednu od takvih metoda razvila je globalna konzultantska kuća *Brand Finance*. Opisana je ukratko na njihovim internetskim stranicama [www.brandfinance.com](http://www.brandfinance.com). *Brand Finance* je u Hrvatskoj provela istraživanje vrijednosti hrvatskih *brandova* objavljeno u hrvatskim medijima 21. svibnja 2008. godine. Prema spomenutim rezultatima vodeći *brand* u Hrvatskoj u to doba bila je INA, vrijednost kojeg je procijenjena na 617 milijuna američkih dolara. Na drugome mjestu bio je *brand* T-Hrvatski telekom, vrijednost kojeg je 591 milijun dolara, treći je bio Konzum s 530 milijuna dolara, četvrti T-Mobile Hrvatska s 432 milijuna dolara, dok je na petom mjestu bila Adris grupa - njezina vrijednost *branda* prema procjenama iznosila je tada 415 milijuna dolara. Sedmo mjesto zauzimala je Zagrebačka banka vrijedna kao *brand* 322 milijuna američkih dolara, a osmo Privredna banka Zagreb vrijedna kao *brand* 299 milijuna američkih dolara.

61 U određivanju tržišne vrijednosti marke, a time i žiga u pravnom smislu djeluju brojni čimbenici, a neki od njih su i elementi očekivanih financijskih koristi koja se u budućnosti može očekivati od uporabe pojedine marke, koja u pravnom smislu predstavlja žig. Vidi detaljno Vranešević, *op. cit.* u bilj. 59., str. 151. do 195. i tamo navedenu literaturu. Vidi i Topić, Željko, *Primjena intelektualnog vlasništva kao razvojnog resursa - ekonomika i menadžment intelektualnog vlasništva*, u: Matanovac, R. (ur.) *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji*, Zagreb, 2006., str. 249. do 288., posebice str. 270. do 273.

62 U toj odredbi propisano je da će Međunarodni ured izvršiti promjenu nositelja žiga u međunarodnom registru, za sve ili za neke države za koje vrijedi registracija, za sve ili za neke proizvode i usluge na koje se odnosi međunarodna registracija te na zahtjev osobe koja je u međunarodnom registru upisana kao nositelj žiga, zainteresiranog ureda koji takav zahtjev podnosi *ex officio* ili na zahtjev zainteresirane osobe, pod uvjetom da je stjecatelj žiga osoba koja prema čl. 2. st. 1. Madridskog protokola može biti nositelj međunarodne registracije.

Zajednice upućuju na nadležnost hrvatskoga suda i primjenu hrvatskoga prava. Učinak takve ovrhe odnosit će se na cijelu Europsku uniju. Zajednički i jamstveni žigovi ne mogu biti predmeti ovrhe.

2.) Načelo teritorijalnosti kod ovrhe na žigu djeluje u dva smjera. Kao prvo, žig je, kao i druga apsolutna prava intelektualnog vlasništva, teritorijalno pravo, on je vezan uz područje države koja ga je priznala u odnosu na svoj teritorij. Kao drugo, u ovršnom pravu u kojem se prisilno, mimo volje ovršenika, provode sudske odluke i druge ovršne isprave, smatra se da je isključivo vršenje državne vlasti na vlastitom teritoriju bitan atribut suverenosti te vlasti. Također, prema međunarodnom ovršnom pravu ovrhu stranih sudskih odluka na području neke države provode sudovi države na čijem se teritoriju provodi ovrha. U sinergiji smjerova djelovanja načela teritorijalnosti u žigovnom pravu i međunarodnom ovršnom pravu može se jedino zaključiti da ovrhu na žigu koji proizvodi učinke u Hrvatskoj mogu isključivo provoditi hrvatski sudovi prema hrvatskome pravu, bez obzira provodi li se ovrha na temelju domaće ili strane sudske ili druge odluke ili druge ovršne isprave ili europskog ovršnog naloga (naslova). U odnosu na žig Zajednice, prema kolizijskim pravilima iz Uredbe o žigu Zajednice ovrhu, s učinkom za cijelu Europsku uniju provode hrvatski sudovi primjenom hrvatskoga prava ako nositelj žiga Zajednice ima sjedište, odnosno prebivalište, podredno boravište u Hrvatskoj.

3.) Provedbom ovrhe na žigu stjecatelj žiga stječe apsolutna i monopolna prava koja proizlaze iz toga žiga i to i u odnosu na znak i u odnosu na cijeli popis proizvoda ili usluga za koje je registriran.

4.) Žig je samostalan dio imovine koji je kao takav prikladan za ovrhu. No, prijenos žiga bez poduzeća nosi sa sobom rizike od gubitka funkcija žiga. U nekim slučajevima uslijed prijenosa žiga bez poduzeća on može postati prijevaran te time prikladan za opoziv.

5.) U svezi s ovrhom važno je imati na umu obvezu uporabe žiga te voditi računa o tomu je li žig koji je predmet ovrhe možda postao prikladan za opoziv zbog neuporabe na strani ovršenika. Time bi predmet ovrhe bilo pravo koje ima nedostatak jer je prikladno za opoziv s učinkom *ex tunc*, od datuma podnošenja prijedloga za opoziv. S druge strane, stjecatelj žiga u ovrsi koji nema namjeru rabiti žig u odnosu na proizvode i usluge za koje je registriran, stječe pravo koje će se zapravo s vremenom ugasi zbog neuporabe. Neuporabom, žig gubi na vrijednosti. Nema gospodarskog smisla stjecati žig koji se neće rabiti, osim ako je gospodarski cilj takvog stjecanja da pravo prestane postojati.

6.) Postupak utvrđivanja vrijednosti žiga kao predmeta ovrhe vrlo je složen u smislu metoda koje se primjenjuju radi utvrđivanja njegove tržišne vrijednosti, a uključuju i projekcije zarade od uporabe žiga u budućnosti. Stoga se tome postupku ne smije pristupiti bez posebnih stručnih znanja.

### 3. PRAVILA O OVRSI NA ŽIGU

U čl. 240. OZ-a uređeno je da se ovrha na patentu, tehničkom unaprjeđenju i sličnim ovršenikovim pravima provodi pljenidbom toga prava te njegovim unovčenjem u skladu s odredbama o prodaji pokretnina. Kao što je već naglašeno, među slična ovršenikova prava pripada i žig. Stoga će se u nastavku analizirati pravila o provedbi ovrhe na žigu koja se primjenjuju slijedom čl. 240. OZ-a.<sup>63</sup>

Odredba o ovrsi na pravima intelektualnog vlasništva sadržana je, kao uostalom i za sva prava koja nisu posebno uređena, pomalo neobično, u čl. 240. OZ-a. To je rezidualna kategorija "drugih" imovinskih, odnosno materijalnih prava, u koja OZ ubraja tek primjerično patent, tehničko unaprjeđenje, plodouživanje ili neko slično ovršenikovo pravo. Zakonodavni pristup je u ovome slučaju tako strukturiran da je, zapravo, prednost dana onim pravima koja su učestalija, i u pogledu kojih postoji određena kritična masa specifičnosti koje opravdavaju posebno uređenje. Zbog toga je ovrha na novčanoj tražbini vrlo detaljno uređena,<sup>64</sup> s različitim modalitetima provedbe,<sup>65</sup> te posebnostima na pojedinim tražbinama kao što su plaća<sup>66</sup> i tražbina po računu.<sup>67</sup> Posebnosti postoje u odnosu na ovrhu na tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine ili da se preda nekretnina,<sup>68</sup> na dionici za koju nije izdana isprava o dionici te udjelu, odnosno poslovnom udjelu u trgovačkom društvu,<sup>69</sup> te na vrijednosnim papirima koji su ubilježeni na računima kod središnjeg klirinškog depozitarnog društva.<sup>70</sup>

Ovrha na svim drugim imovinskim pravima uređena je, međutim, jedinstveno za sva ta prava, ma koja ona bila. U literaturi je istaknuto da je ovaj pristup već djelomično prihvaćen u Zakonu o izvršnom postupku iz 1978., premda su raniji propisi pratili austrijsko uređenje koje je detaljnije uređivalo ovo pitanje i dopuštalo heterogeniji pristup.<sup>71</sup> Ovrha se na svim "drugim" imovinskim pravima provodi, naime, pljenidbom toga prava te njegovim unovčenjem u skladu s odredbama

63 Čizmić i Zlatović navode da predmetom ovrhe posebice mogu biti imovinske koristi koje potječu od korištenja žiga i prava koja nositelji žiga vuku iz svoga žiga. Navode da se ta ovlaštenja mogu sastojati, npr. "od dobiti koju izvlače nositelji žiga iz korištenja svoga žiga, naknade kao imovinskopravni zahtjevi koji izlaze iz prava žiga odnosno iz iskorištavanja žiga, potraživanja na ime naknade štete zbog povrede žiga te stvar kao materijalna podloga na koju je žig fiksiran." Vidi Zlatović, *Žigovno... op. cit.* u bilj. 7., str. 522, Čizmić / Zlatović, *op. cit.* u bilj. 4., str. 254. i 255. te Zlatović, *Ovrha... op. cit.*, u bilj. 7. Vezano uz te tvrdnje valja istaknuti da se o tome u ovome radu ne govori. Ovdje se analizira žig kao predmet ovrhe, a ne neka posebna subjektivna prava koja u svezi sa žigom mogu nastati na temelju ugovora ili zbog prouzročenja štete.

64 Vidi čl. 171. *et seq.* OZ.

65 Vidi različite vrste prijenosa (prijenos radi naplate ili umjesto isplate) u čl. 184. OZ-a.

66 Vidi čl. 196. *et seq.* OZ-a.

67 Vidi čl. 204. *et seq.* OZ-a.

68 Vidi čl. 219. *et seq.* OZ-a.

69 Vidi čl. 228. *et seq.* OZ-a.

70 Vidi čl. 233. *et seq.* OZ-a.

71 Dika, *Gradansko... op. cit.* u bilj. 40, str. 614. koji kritički navodi da se radi o podnormiranom i neadekvatnom pristupu.

o prodaji pokretnina. S jedne strane, ova odredba upućuje, ali ne tumači kako bi se odredbe o pokretninama trebale prilagoditi u pojedinom konkretnom slučaju s obzirom na očito različite predmete ovrhe. S druge strane, ova odredba ne dopušta drukčija sredstva ovrhe osim pljenidbe i unovčenja, premda bi i druga sredstva teorijski dolazila u obzir. O tomu vidi *infra*.<sup>72</sup>

### **3.1. Pljenidba žiga**

#### **3.1.1. Općenito o problemu pljenidbe**

Ključna razlika između pokretnine i žiga, naravno, sastoji se u fizičkoj pojavnosti pokretnine, odnosno fizičkoj nepojavnosti žiga u smislu prava industrijskog vlasništva. Zbog toga što su pravila o pljenidbi vrlo jasno oblikovana imajući u vidu neposredni ovršenikov posjed pokretnine, kao i neposredni fizički kontakt između sudskog ovršitelja i predmeta ovrhe, takva su pravila jednostavno neprilagođena pljenidbi žiga. Pljenidba pokretnine je, međutim, ključna radnja koja omogućava vjerovniku namirenje, i to prodajom te stvari. S druge strane, pravila o ovrsi na tražbinama, doduše, predviđaju pljenidbu tražbine, ali ne u svezi s unovčenjem prodajom, budući da se ovrha provodi prijenosom tražbine na ovrhovoditelja. To se kod žiga ne može primijeniti. Poseban problem u svezi s pljenidbom predstavlja i činjenica da se žig registrira, premda nije riječ o klasičnom registarskom pravu kakva su stvarna prava, zbog čega je upitan pravni status registracije ovrhe u registru žigova.

#### **3.1.2. Primjena odredaba o pljenidbi pokretnina**

Iz pravila o upućivanju na odredbe o pokretninama, koje je propisano u čl. 240. OZ-a, nije u potpunosti jasno je li zakonodavac namjeravao uputiti na primjenu pravila o pljenidbi pokretnina zajedno s pravilima o prodaji ili je pljenidba navedena kao samostalna ovršna radnja.<sup>73</sup> Posljednje je stajalište problematično zbog toga što OZ ne govori o tomu na koji način bi se pljenidba tog prava trebala obaviti. S druge strane, primjena pravila o pljenidbi pokretnina je problematična u odnosu na pljenidbu žiga zbog niza ovršnih radnji koje bi trebalo provesti. Naime, kod pljenidbe pokretnina, pljenidba je samo jedna, početna radnja. Pravila o pljenidbi pokretnina sadržana su u općim odredbama OZ-a o ovršnim radnjama,<sup>74</sup> i

<sup>72</sup> O tome vidi *infra*.

<sup>73</sup> Budući da čl. 240 OZ glasi: "Ovrha na pravima iz članka 139. ovoga Zakona provodi se pljenidbom toga prava te njegovim unovčenjem u skladu s odredbama o prodaji pokretnina" moguća su dva tumačenja te odredbe s obzirom na pitanje primjene odredaba o prodaji pokretnina. Prvo tumačenje polazi od toga da se i u pljenidbi i u unovčenju primjenjuju pravila o pokretninama. Prema drugom tumačenju ovrha se provodi pljenidbom kao samostalnom ovršnom radnjom, bez naznake da bi bila riječ o *mutatis mutandis* primjeni pravila o pljenidbi za pokretnine. Tek potom primijenila bi se pravila o unovčenju pokretnina.

<sup>74</sup> Vidi čl. 136. OZ *et seq.*

ovrha se, sukladno njima, u prvoj fazi provodi zapljenom (pokretnine), procjenom, oduzimanjem, otpremanjem, povjeravanjem na čuvanje sudu, ovrhovoditelju ili trećoj osobi.<sup>75</sup>

Ako bi se prihvatilo da se pljenidba žiga provodi kao i kod pokretnina, dolazimo do nelogičnosti, budući da je svrha pljenidbe pokretnine, s jedne strane njezina identifikacija (radi prvobitne procjene vrijednosti)<sup>76</sup> i označavanje (radi davanja publiciteta), a s druge njezina imobilizacija, uslijed čega se pokretnina treba oduzeti ovršeniku iz neposrednog posjeda.<sup>77</sup> I druge odredbe detaljno uređuju način predaje i čuvanje pokretnina.<sup>78</sup> Jasno je da ove odredbe nemaju mjesta primjeni kod žiga, jer žig nema materijalnu pojavnost.

U ovom kontekstu treba istaknuti i to da, premda ZoŽ navodi mogućnost izdavanja isprave o žigu,<sup>79</sup> takva isprava nema nikakvo posebno pravno značenje za stjecanje ili postojanje žiga, osim što potvrđuje činjenicu da je žig registriran. Takva isprava ne može biti predmetom pljenidbe kad je riječ o ovrshi na žigu. Nakon što je ovrha na žigu provedena i žig je prenesen na novog stjecatelja, on je ovlašten (ali ne i dužan) zahtijevati novu ispravu o žigu koja glasi na njegovo ime. No, ni u tom slučaju izdavanje isprave o žigu nema nikakvo posebno značenje za stjecanje žiga.

Ako bi se prihvatila primjena ostalih odredbi o pljenidbi pokretnina na pljenidbu žiga, tada bi sudski ovršitelj trebao upisati žig u pljenidbeni popis, čime bi pljenidba bila obavljena. Učinak takve pljenidbe bio bi dvostruk i sastojao bi se: 1) u zabrani raspolaganja žigom te 2) u stjecanju založnog prava na žigu.

Zabrana raspolaganja žigom nastupila bi temeljem čl. 142. st. 1. OZ-a. Kršenje ove zabrane povlačilo bi kaznenopravne posljedice za ovršenika.<sup>80</sup> Problem s primjenom ove odredbe u odnosu na žig jest da je svrha pljenidbenog popisa kod pokretnina prvenstveno u tome da se identificiraju pokretnine koje se kasnije imaju prodati na relativno trajnom mediju (popisu), s obzirom da njihova kasnija sudbina ovisi o nizu divergentnih čimbenika, a pogotovo kraj činjenice da one mogu ostati u neposrednom posjedu ovršenika. Kod pljenidbe žiga, međutim, nema potrebe pristupiti istraživanju koji su to žigovi "u posjedu" ovršenika, jer je žig registrirano pravo, niti je potrebno fizički pristupati ovršeniku. Slijedom toga se pljenidbeni popis, pogotovo kraj činjenice da se redovito plijeni jedan, a ne više žigova, ukazuje kao suvišna radnja.

Ona se ukazuje s druge strane i kao nedovoljna radnja, ako se ovršeniku ne zabrani raspolaganje (što je učinak pljenidbe). Za to je potrebno izreći zabranu

75 Literatura je ukazala na problem primjene pljenidbe ili odgovarajuće radnje na imovinsko pravo. Vidi Dika, *Ovrha...* op. cit. u bilj. 7., str. 226.

76 Vidi čl. 139. st. 1. OZ-a koji navodi da će se popisati samo onoliko pokretnina koliko je potrebno za namirenje ovrhovoditeljeve tražbine i troškova ovrhe.

77 Čl. 140. st. 1. OZ navodi obligatorno oduzimanje (transferaciju). Čl. 140. st. 3. OZ-a, međutim, nejasno otvara prostor tumačenju da takvo oduzimanje nije uvijek nužno, navodeći da će na popisanim stvarima koje su ostavljene ovršeniku na čuvanje vidljivo naznačiti da su zaplijenjene (naglasili autori).

78 Vidi čl. 141. OZ.

79 Čl. 35. st. 1. ZoŽ.

80 Vidi čl. 142. st. 2. OZ.

raspolaganja ovršeniku, koja kod pljenidbe pokretnina proizlazi iz označivanja (a ako se pokretnine oduzimaju, tada, naravno i iz oduzimanja). S druge strane, zabrana raspolaganja žigom može izreći jednostavnom dostavom rješenja o ovrsci koje sadržava takvu zabranu, bez posebnog sastavljanja pljenidbenog popisa.

Dika, sukladno ovom razmišljanju, zauzima stajalište da bi se, po prirodi stvari, pljenidbu u odnosu na sva prava intelektualnog vlasništva trebalo provoditi izricanjem i dostavom zabrane ovršeniku da raspolaze tim pravima.<sup>81</sup> S tim se mišljenjem možemo složiti, premda OZ ne daje uporišta za takav neposredni zaključak, barem kad je riječ o ovrsci na pokretninama.

Drugi problem koji se tiče učinaka pljenidbe jest posljedica da bi odgovarajućom primjenom pravila o pokretninama pljenidbenim popisom ovrhovoditelj stjecao založno pravo na popisanoj žigu. Pritom bi se prvenstveni red računao prema danu upisa u popis.<sup>82</sup> Je li to dovoljan razlog za sastavljanje pljenidbenog popisa? Po našem mišljenju odgovor je negativan, zbog toga što založno pravo može nastati i pljenidbom na temelju zabrane. Svrha prisilnog založnog prava jest osigurati pravo na namirenje vjerovniku te prvenstveni red u odnosu na eventualne kasnije vjerovnike. Za to je potrebno da se prema trećima založno pravo, kao stvarno pravo, publicira, a sastavljanje pljenidbenog popisa u sudu ne ostvaruje tu funkciju, ili barem ne bolje nego što to čini dostava zabrane. Naravno, tu i dalje ostaje problematično pitanje publiciteta, ali je ono zaobilaznim putem riješeno u samome ZoŽ-u, o čemu vidi *infra*.

### 3.1.3. Primjena odredaba o pljenidbi tražbina

Ako se pogledaju odredbe OZ-a o pljenidbi tražbine, uočava se da se ona provodi dostavom ovršenikovu dužniku rješenja o ovrsci kojim se ovršenikovu dužniku zabranjuje da ovršeniku ispuni novčanu tražbinu, a ovršeniku se zabranjuje da tu tražbinu naplati ili da inače raspolaze njome i zalogom koji je dan za njezino osiguranje.<sup>83</sup> Ovo je rješenje bliže ranije izloženoj koncepciji pljenidbe koje bi se trebalo primijeniti na žig. Međutim, budući da je žig apsolutno pravo, tj. da su adresati obveze suzdržavanja od povrede sve osobe u granicama njegovog teritorijalnog djelovanja, isključena je primjena pravila o dostavi. Međutim, može se prihvatiti da se ovršeniku zabrani raspolaganje žigom. Zbog toga Dika ističe da se radi o tzv. jednostrukoj zabrani, kad govori o analogiji s ovrhom na novčanoj tražbini.<sup>84</sup>

U tome dijelu, koji se tiče zabrane, zapravo i nema razlike prema pravilima o pljenidbi pokretnina, budući da se i kod pokretnina pljenidbom zabranjuje ovršeniku raspolaganje tim pokretninama, sukladno izričitoj odredbi iz čl. 142. st. 1. OZ-a.

81 Vidi Dika, Ovrha... *op. cit.* u bilj. 7., str. 240.

82 Vidi čl. 143. st. 2. OZ-a. Jedino ako postoji više ovrhovoditelja, prvenstveni red se određuje prema danu primitka ovršnog prijedloga, a ako su prijedlozi za ovrhu primljeni istoga dana, tada bi založna prava imala isti prvenstveni red. Čl. 143. st. 3. OZ-a.

83 Vidi čl. 176. st. 1. OZ-a i Dika, Ovrha... *op. cit.* u bilj. 7., str. 226.

84 *Ibid.*

Razlika bi, međutim, mogla postojati kad je riječ o založnopravnim učinicima pljenidbe. Kod pokretnina se založno pravo stječe pljenidbenim popisom.<sup>85</sup> Kod tražbina se to, događa u kasnijem trenutku, tj. trenutku dostave rješenja.<sup>86</sup> Međutim, pažljiva analiza pokazat će da trenutak stjecanja založnog prava nije odlučan za zaštitu ovrhovoditeljeva prvenstvenog reda. Naime, kod pokretnina se prvenstveni red više ovrhovoditelja određuje prema danu kada je popis obavljen.<sup>87</sup> Ako ima više ovrhovoditelja u čiju se korist istodobno popisuju stvari, tada se prvenstveni red određuje prema danu kada je prijedlog za ovrhu zaprimljen u sudu.<sup>88</sup> Popis bi se, po prirodi stvari, trebao uvijek obaviti u korist onog ovrhovoditelja koji je ranije podnio prijedlog za ovrhu. U suprotnom bi ovršni sud mogao arbitrarno određivati prvenstveni red. Slijedom toga, zapravo je upravo trenutak podnošenja prijedloga za ovrhu ključan za određivanje prvenstvenog reda (a ne trenutak sastavljanja pljenidbenog popisa).

Kod tražbina se prvenstveni red založnih prava više ovrhovoditelja uvijek određuje prema danu primitka prijedloga za ovrhu,<sup>89</sup> premda založno pravo nastaje tek dostavom rješenja o ovrsi. Ako se, dakle, kod pljenidbe žiga eliminira pljenidbeni popis kao ovršna radnja, preostaje isto pravilo o određivanju prvenstvenog reda prema trenutku primitka ovršnog prijedloga, kao što je to slučaj kod ovrhe na pokretninama i tražbinama.

Pored toga, rješenje kojim založno pravo nastaje tek dostavom rješenja o ovrsi, kao što je to slučaj kod tražbina, jednostavnije je u pogledu pravnog položaja kasnijih stjecatelja. Naime, kod pokretnina založno pravo nastaje pljenidbenim popisom, ali taj trenutak koincidira s trenutkom dostave rješenja o ovrsi.<sup>90</sup> Kod ovrhe na žigu, ako bi založno pravo nastalo prije dostave rješenja o ovrsi, tada bi ovršenik u međuvremenu mogao raspolagati žigom (jer mu to ne bi bilo zabranjeno), pri čemu bi se postavilo pitanje sudbine založnog prava. Naime, ono bi opterećivalo žig prije dostave rješenja o ovrsi, a treća osoba koja je žig stekla, ne znajući za založno pravo, morala bi trpjeti namirenje iz žiga, premda nije znala za tu opterećenost. To je neprihvatljivo sa stajališta pravne sigurnosti. Stoga treba tumačiti da založno pravo nastaje danom dostave rješenja o ovrsi.

#### *3.1.4. Značenje registracije žiga za pljenidbu žiga*

U svezi s iznesenim pitanjima, treba posebno istaknuti pitanje upisa pljenidbe u određeni upisnik.

85 Vidi čl. 143. st. 1. OZ-a.

86 Vidi čl. 176. st. 3. OZ-a.

87 Vidi čl. 143. st. 2. OZ-a.

88 Vidi čl. 143. st. 3. OZ-a.

89 Vidi čl. 180. st. 1. OZ-a. Ako je ovršni prijedlog upućen kao preporučena pošiljka, tada se dan predaje pošti smatra danom primitka u sudu (čl. 180. st. 2. OZ).

90 Sukladno čl. 137. st. 1. OZ sudski ovršitelj, prije nego što pristupi pljenidbi, predat će ovršeniku rješenje o ovrsi i pozvati ga da plati iznos za koji je određena ovrha s kamatama i troškovima.



Kad je riječ o pokretninama, nesporno je da se pljenidba upisuje (zapravo provodi) upisom u pljenidbeni popis.<sup>91</sup> Pored toga, prisilno založno pravo nastalo pljenidbom upisuje se u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima kod FINE.<sup>92</sup> Takav upis nema konstitutivno značenje,<sup>93</sup> što se izričito navodi u tome Upisniku.<sup>94</sup> Štoviše, taj upis nije obligatoran, već se provodi samo na prijedlog ovrhovoditelja ili suda.<sup>95</sup> Kad je riječ o tražbinama i drugim pravima, vrijedi isto.

Zanimljivo je, međutim, da čl. 183. OZ-a posebno regulira pljenidbu tražbine osigurane založnim pravom upisanim u zemljišnoj ili drugoj javnoj knjizi.<sup>96</sup> Prihvaćeno rješenje vezuje trenutak pljenidbe takve tražbine s upisom te pljenidbe u toj knjizi. Takvom je rješenju cilj zaštita trećih. Ako bi pljenidba tražbine djelovala prije upisa te pljenidbe u javnu knjigu, nastao bi problem ako bi ovršenik raspolagao takvom tražbinom suprotno zabrani, u korist trećeg koji bi se pouzdao u knjižno stanje - barem u pogledu založnog prava, kao knjižnog prava. Posljedično bi nastao sukob između pravila o zaštiti povjerenja u javnu knjigu i pravila o akcesornosti tražbine i založnog prava kojim se ona osigurava. Da bi se takav sukob izbjegao, propisuje se obvezna registracija pljenidbe tražbine osigurane založnim pravom upisanim u javnoj knjizi.

Iz vrlo sličnih pobuda i ZoŽ također sadržava odredbu o upisu ovrhe u registar žigova. Sukladno toj odredbi, sud koji provodi ovrhu po službenoj dužnosti bez odgode obavješćuje Zavod o pokrenutoj ovrhi na žigu radi upisa u registar.<sup>97</sup> Ova odredba nije potpuno jasna, jer ne određuje potpuno precizno u kojem se trenutku ima obavijestiti registar. No, iz njezinog sadržaja može zaključiti da sud odmah, čim zaprimi prijedlog za ovrhu o tome obavješćuje registarsko tijelo, budući da se ovršni postupak pokreće već podnošenjem prijedloga.<sup>98</sup> To je adekvatno rješenje. Osobito u kontekstu slabog publiciteta pljenidbe i posljedičnog založnog prava. Upisivanjem činjenice pokretanja ovršnog postupka otklonjen je problem koji nastaje zbog toga što treće osobe ne znaju da je određena pljenidba, tj. da je ovršeniku zabranjeno raspolaganje žigom i da je ovrhovoditelj stekao prisilno založno pravo na tom žigu.<sup>99</sup> Premda se iz upisa u registru automatski ne vidi je li uistinu stečeno založno

91 Vidi čl. 138. st. 1. OZ-a.

92 Vidi čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima NN 121/05 (dalje u tekstu ZU).

93 Vidi čl. 16. st. 1. ZU-a.

94 Vidi čl. 16. st. 3. ZU-a.

95 Vidi čl. 16. st. 4. ZU-a.

96 Prema čl. 183. OZ pljenidba tražbine osigurane založnim pravom upisanim u zemljišnoj ili drugoj javnoj knjizi u koju se upisuju prava na nekretninama provodi se upisom pljenidbe u tu knjigu. Upis se obavlja po službenoj dužnosti, uz naznaku da je pljenidba na temelju koje je na tražbini stečeno založno pravo određena radi namirenja tražbine ovrhovoditelja.

97 Čl. 40. st. 2. ZoŽ-a.

98 Čl. 3. st. 1. OZ-a.

99 Slično rješenje postoji kod ovrhe na nekretninama, kod koje je moguće već prije donošenja rješenja o ovrhi u zemljišnoj knjizi upisati plombu jer je pokrenut postupak u kojem bi se mogao odrediti upis (tj. zabilježba ovrhe). Vidi čl. 57. st. 7. Zemljišnoknjižnog poslovnika

pravo, zbog toga jer iz tog upisa nije jasno u kojoj fazi se nalazi ovršni postupak, on predstavlja dovoljno upozorenje trećima da ispituju o čemu se radi i adekvatno se zaštite.

Sukladno čl. 40. st. 3. ZoŽ-a ovrha "ima učinak prema trećima" nakon upisa u registar. Značenje ove odredbe svodi se na to da treće osobe nisu dužne poštovati zabranu raspolaganja koja je nastupila pljenidbom, ako ovrha nije upisana u registar. Budući da se ovrha upisuje već čim je ovršni postupak pokrenut, i to po službenoj dužnosti, ne bi trebalo biti opasnosti od toga da ovrhovoditelji budu oštećeni uslijed nedostatka registracije. Ukoliko bi sud ipak propustio obavijestiti registarsko tijelo, a provodi se ovrha na žigu, treća osoba mogla bi steći žig od ovršenika usprkos zabrani, jer pravni posao zabranjen jednoj strani nije zbog toga nevaljan po općim pravilima građanskoga prava.<sup>100</sup>

Pored toga, ZoŽ dopušta, kao i ZU, da ovrhovoditelj koji je stekao založno pravo zahtijeva upis tog (prisilnog) založnog prava u registar žigova, sukladno istoj odredbi iz čl. 40. st. 2. ZoŽ-a. Takav je upis očito deklaratorne naravi, kao što je to slučaj i kod Upisnika sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima, jer založno pravo nastaje već pljenidbom, tj. dostavom rješenja o ovrši ovršeniku.

U literaturi je izraženo i stajalište po kojem je upis pljenidbe konstitutivna radnja za stjecanje prisilnog založnog prava (pa tako i same pljenidbe), zbog toga jer je upis u registar žigova općenito konstitutivnog značaja.<sup>101</sup> Međutim, iako je upis u registar konstitutivan za nastanak žiga, budući da se žig prema ZoŽ-a stječe registracijom, ni za kakvu kasniju promjenu na žigu upis u registar nema konstitutivno značenje.<sup>102</sup> Iz toga razloga nema osnove ni da se odredba iz čl. 40.

---

(Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova NN 81/1997).

100 Sukladno čl. 322. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08 i 125/11), ako je sklapanje određenog ugovora zabranjeno samo jednoj strani, ugovor je valjan ako u zakonu nije što drugo predviđeno za određeni slučaj, a strana koja je povrijedila zakonsku zabranu snosit će odgovarajuće posljedice.

101 Dika, *Ovrha... op. cit.* u bilj. 7., str. 240. I u sudskoj praksi je izraženo takvo stajalište: vidi presudu Visokog trgovačkog suda PŽ-3295/12-3 donesenu prema Ovršnom zakonu NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08: "Prema odredbi čl. 40. st. 1. Zakona o žigu („Narodne novine“ broj 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11; dalje: ZŽ) žig može biti predmetom ovrhe. Ovrha na žigu provodi se pljenidbom žiga (zabilježbom ovrhe u registru žigova pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo čime ovrhovoditelj stječe založno pravo na žigu), njegovom procjenom, prodajom i namirenjem ovrhovoditelja iz cijene dobivene prodajom, pri čemu se radnje prodaje i namirenja provode u skladu s odredbama OZ-a o prodaji pokretnina (čl. 200. OZ-a)."

102 Prema čl. 37. ZoŽ-a na zahtjev podnositelja prijave za registraciju žiga ili nositelja žiga Zavod u registar upisuje sve promjene do kojih je došlo nakon podnošenja prijave ili nakon registracije žiga, pod uvjetom da odgovaraju pravom stanju i nemaju utjecaja na izgled žiga. Iz čl. 38. st. 3. i 4. ZoŽ-a također proizlazi da do promjene nositelja žiga na temelju ugovora dolazi izvan registra. Stjecatelj žiga može se registrirati, a ta će promjena učinak prema trećima imati od registracije. Međutim, ovdje su treći koji nisu znali za promjenu žiga zaštićeni u smislu da neće odgovarati za povredu žiga. Tom se odredbom ne štiti stjecanje na

st. 2. ZoŽ-a tumači na način da se pljenidba žiga u ovrsi provodi dostavom Zavodu kao registarskom tijelu rješenja o ovrsi kojim bi se nalagalo da se ovrha upiše u registar. Ovdje se ranije zaključilo da je temeljem citiranog članka sud koji provodi ovrhu dužan bez odgode obavijestiti Zavod o pokrenutoj ovrsi radi upisa ovrhe u registar. Dakle, odmah po primitku prijedloga za ovrhu sud treba obavijestiti Zavod da se na žigu provodi ovrha. Jednako tako, ZoŽ ne poznaje pojam zabilježbe, kao što to čini Zakon o zemljišnim knjigama kad je riječ o nekretninama. U registar se upisuju žigovi i sve činjenice i okolnosti vezane uz žigove sukladno ZoŽ-a i PoŽ-a jednakom, istom vrstom upisa. Riječ je uvijek o upisu - registraciji žiga i određenih činjenica vezanih uz taj žig. Primjena pravila o zabilježbi ovrhe na nekretnini (čl. 84. OZ) na žigove nije prikladna i zbog toga što su učinci zabilježbe ovrhe stjecanje prava na namirenje te zabrana promjene upisa vlasništva ili kojeg drugog stvarnog prava utemeljenog na raspoložbi ovršenika nakon upisa zabilježbe u zemljišnoj knjizi.<sup>103</sup>

U ovom kontekstu posebno je problematična odredba čl. 40. st. 3. ZoŽ-a koja propisuje da založno pravo, jednako kao i ovrha djeluje prema trećima nakon upisa u registar. Naime, odredba može baciti sumnju na to je li založno pravo nastalo već prije upisa u registar, s obzirom na to da je založno pravo stvarno pravo koje po svojoj pravnoj naravi djeluje prema svima. Budući da založno pravo daje pravo na namirenje, i to u određenom prvenstvenom redu, ranije razmatranje dokazuje da založno pravo u ovome slučaju svakako nastaje prije njegove registracije. To je logično rješenje, jer bi inače nedostatak registracije dovodio u pitanje ovrhovoditeljevo pravo na namirenje, za što nema opravdanja. Međutim, u pogledu prava trećih, pri čemu se misli u prvom redu na stjecatelje žiga na temelju pravnog posla ovršenika (budući da su ostali ovrhovoditelji izričito stavljeni u režim prvenstvenog reda po trenutku podnošenja prijedloga, neovisno o registraciji),<sup>104</sup> te bi osobe u nedostatku registracije bile dovedene u nesiguran položaj u kojem bi se moglo dogoditi da steknu žig opterećen prisilnim založnim pravom za koje nisu znale. ZoŽ je, međutim, ovaj problem zaobilazno riješio na način da se publicira pokretanje ovršnog postupka koje automatski baca sumnju na to da na žigu možda postoji i založno pravo stečeno prisilnim putem. Slijedom toga, prema našem mišljenju, za djelovanje prisilnog založnog prava prema trećima upis u registar nije relevantna pravna činjenica zbog toga što već postoji publikacija ovršnog postupka kao cjeline. Budući da je prisilno založno pravo ionako samo pratitelj tog postupka s ograničenom funkcijom u njemu, to bi se odredbu čl. 40. st. 3. ZoŽ-a, po našem mišljenju, trebalo tumačiti na način da se odnosi samo na dobrovoljno (a ne i prisilno) založno pravo na žigu.

---

temelju povjerenja u registar budući da registracija stjecatelja nije konstitutivna za prijenos žiga. Isto se sukladno čl. 39. st. 4. i 5. ZoŽ zaključuje u odnosu na licenciju, te sukladno čl. 40. st. 2. i 3. ZoŽ-u u odnosu na založno pravo. O ulozi registra u imovinsko-pravnim raspolaganjima žiga detaljno vidi Matanovac Vučković, Uloga... op. cit. u bilj.13.

103 Vidi čl. 84. st. 2. i 3. OZ-a.

104 Vidi čl. 180. st. 1. OZ-a.

U literaturi koja se tiče patenata, za koji nije sporno da je upis založnog prava u registar deklaratornog značenja, istaknuto je također shvaćanje da se pljenidba provodi dostavom Zavodu rješenja o ovrsi kojim bi mu se zabranjivalo da u odnosu na zaplijenjeni patent dopusti bilo kakvu promjenu na temelju raspoložbi ovršenika te kojim bi mu se nalagalo da u registar patenata zabilježi da je patent zaplijenjen.<sup>105</sup> Prema našem mišljenju, s obzirom na to da je čl. 40. st. 3. ZoŽ predviđen upis pokretanja ovršnog postupka, nema razloga da se posebno upisuje zabilježba ovrhe, posebno zbog toga jer takav upis nije predviđen i da ga ZoŽ ne poznaje. Okolnost da je pokrenuta ovrha, koja je vidljiva iz registra, dovoljna je da se do pravomoćnog okončanja ovršnog postupka prekinu eventualno pokrenuti postupci promjena u smislu čl. 37. do 41. ZoŽ-a.

Konačno, treba spomenuti i to da se ni ovrha, niti založno pravo ne upisuju u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima, jer taj Upisnik ima supsidijarno značenje u odnosu na ostale registre, tj. u njega se upisuju samo ona prava i mjere koji se ne upisuju u koji drugi upisnik.<sup>106</sup>

### **3.2. Unovčenje žiga**

#### *3.2.1. Primjena odredaba o procjeni pokretnina*

OZ ne daje odgovor na pitanje odnosi li se odredba o primjeni pravila o unovčenju pokretnina (čl. 240. OZ) i na odgovarajuću primjenu pravila o procjeni pokretnina na procjenu žiga (i drugih prava iz čl. 239. OZ). Sukladno pravilima o procjeni pokretnina istodobno s pljenidbenim popisom, morala bi se obaviti i procjena vrijednosti pokretnina, osim ako se prodaja povjerava javnom komisionaru,<sup>107</sup> u kojem slučaju procjenu vrši komisionar.<sup>108</sup> S obzirom na složenost određivanja vrijednosti žiga, o čemu je ranije bilo riječi, procjena od strane sudskog ovršitelja ili komisionara ne dolaze u obzir jer te osobe nemaju odgovarajuće stručno znanje nužno za ovu radnju. Slijedom toga bi ovršni sud trebao odrediti u rješenju o ovrsi, a sukladno prijedlogu za ovrhu, da nakon što ovršeniku bude dostavljeno rješenje koje sadrži zabranu raspolaganja, procjenu obavi sudski vještak.<sup>109</sup> Istodobno s donošenjem rješenja o ovrsi, moglo bi se odrediti i osobu vještaka.

<sup>105</sup> Dika, *Ovrha...* op. cit. u bilj. 7., str. 236.

<sup>106</sup> Vidi čl. 6. st. 1. ZU-a.

<sup>107</sup> Vidi čl. 145. st. 1. OZ. Procjenu obavlja sudski ovršitelj, ako sud nije odredio ili ako stranka nije predložila da ju obavi sudski procjenitelj ili posebni vještak (čl. 145. st. 2. i 3. OZ).

<sup>108</sup> Vidi čl. 145. st. 4. OZ-a.

<sup>109</sup> Prema izričitoj odredbi čl. 145. st. 6. OZ-a, troškove vještačenja snosi predlagatelj, ako je on to tražio, a sud nije odredio, neovisno o ishodu ovršnog postupka. Slijedom toga je posebno važno da sud odredi vještačenje po službenoj dužnosti, jer u suprotnom troškovi padaju na predlagatelja.

### 3.2.2. *Primjena odredaba o unovčenju pokretnina*

Analognom primjenom pravila o unovčenju pokretnina, prodaja žiga obavljala bi se u pravilu usmenom javnom dražbom. To stoga što OZ propisuje da će se upravo dražba odrediti onda ako su u pitanju pokretnine veće vrijednosti,<sup>110</sup> a žig je redovito pravo s velikom vrijednošću.<sup>111</sup>

Prodaja se mora oglasiti na oglasnoj ploči suda te na drugi odgovarajući način, kao što je to slučaj kod nekretnina.<sup>112</sup> Ako uzmemo da je žig vrijednosti veće od 50.000,00 kuna, sud bi morao u ovim ovršnim postupcima po službenoj dužnosti o ovrši obavijestiti Hrvatsku gospodarsku komoru koja vodi očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku.<sup>113</sup> Očevidnik bi u tom kontekstu sadržavao podatke o strankama, podatke kojima se žig može identificirati, tj. podatke iz registra žiga te podatke o drugim uvjetima prodaje i ročištu za dražbu.

Na dražbi se žig ne može prodati ispod jedne polovine procijenjene vrijednosti.<sup>114</sup> Ako se žig ne bi uspio prodati po toj cijeni, sud će obustaviti ovrhu.<sup>115</sup> U tom slučaju je dužan po službenoj dužnosti obavijestiti Zavod kao registarsko tijelo o obustavi, da bi se izbrisao upis ovrhe iz registra. Kupac je dužan položiti kupovninu odmah nakon zaključenja dražbe,<sup>116</sup> a ako to ne učini smatrat će se da dražba nije uspjela.<sup>117</sup>

Kupac stječe žig samim sklapanjem ugovora o prodaji u okviru ovršnoga postupka. Upis u registar žigova promjene nositelja žiga nema konstitutivno značenje, već se provodi samo na zahtjev kupca.<sup>118</sup> Zbog toga bi osobito trebalo voditi računa o tomu da se uplata kupovnine obavi unaprijed, u obliku polaganja odgovarajućeg predujma.<sup>119</sup>

Premda čl. 38. st. 4. ZoŽ-a navodi da prijenos žiga ima učinak prema trećima nakon upisa u registar, ta odredba u situaciji ovrhe nema osobiti značaj zbog činjenice da je pokretanje ovršnog postupka publicirano u registru već ranije.

110 Vidi čl. 149. st. 4. OZ-a.

111 Iznimno, ako se prodaja obavlja neposrednom pogodbom, tada se ona obavlja između kupca i sudskog ovršitelja ili osobe koja obavlja komisione poslove (čl. 149. st. 3. OZ-a).

112 Vidi čl. 149. st. 5. OZ-a.

113 Vidi čl. 169. st. 1. OZ-a.

114 Vidi čl. 150. st. 1. OZ-a.

115 Vidi čl. 150. st. 2. OZ-a.

116 Vidi čl. 151. st. 1. OZ-a.

117 Vidi čl. 151. st. 2. OZ-a. Kupac je dužan strankama naknaditi štetu koju su one pretrpjele njegovim odustankom, o čemu sud, na zahtjev stranaka, odlučuje u ovršnom postupku.

118 Čl. 38. st. 3. OZ-a.

119 Čl. 151. st. 4. OZ-a doduše navodi kod pokretnina da će sudski ovršitelj predati pokretnine kupcu i ako nije položio kupovninu, ako na to na svoj rizik pristane ovrhovoditelj u granicama iznosa koji bi mu pripao iz postignute cijene. Ako kupac ne položi kupovninu u roku koji mu je određen, ovrhovoditelj može zatražiti od suda da u istom postupku naloži kupcu da mu plati cijenu te na temelju tog rješenja protiv njega predložiti ovrhu. Ta se odredba može primijeniti i na žig utoliko što bi ovrhovoditelj mogao pristati da se prije polaganja kupovnine rješenje dostavi registru radi upisa promjene. S obzirom na to da upis nije konstitutivan, to ne sprječava prijenos do kojeg je već ranije došlo sklapanjem odgovarajućeg ugovora u ovršnom postupku.

Slijedom toga, treće osobe se ne mogu pozivati na to da nisu znale niti morale znati da je došlo do prijenosa žiga u ovršnom postupku te da su u tom smislu poštene (npr. ako su rabile žig, smatrajući da to smiju na temelju licencije koju su dobile od ovršenika).

Prodaja putem javnog komisionara je teoretski moguća, premda posve neprikladna za prodaju žiga. Ideja prodaje putem komisionih prodavaonica jest činjenje robe atraktivnom široj populaciji građana, koji ne sudjeluju na javnim dražbama u sudu. Kad je riječ o žigu koji se prodaje u ovrsi, krajnje je nevjerojatno, pa čak i nepoželjno da se takav objekt prodaje u komisionoj prodavaonici, čak i onda kada se takva prodaja obavlja uz sudjelovanje javnog bilježnika.<sup>120</sup> Osobe koje bi imale interes kupiti žig redovito su poduzetnici na tržištu koji se bave istom ili sličnom djelatnošću kao i ovršenik, često i njegovi konkurenti. Upravo zbog toga, takve osobe je dovoljno pozvati oglasom da sudjeluju na javnom nadmetanju te je nepotrebno prodaju seliti izvan suda.

### 3.2.3. *Učinci prodaje na licenciju i druga prava na žigu*

Kao što je dobro poznato, žig može biti predmetom licencije koja može biti isključiva, neisključiva (i jedina), teritorijalno neograničena ili ograničena, te dana u odnosu na sve ili samo neke proizvode i usluge.<sup>121</sup> Osim toga, licencija se može dati za sva ili samo za neka prava koja proizlaze iz registracije žiga. Ako licencija postoji, postavlja se pitanje njezine sudbine u ovršnom postupku.

S obzirom na to da odredbe OZ-a o ovrsi na pokretinama ne reguliraju pitanje sudbine prava na predmetu ovrhe, na odgovarajući se način primjenjuju pravila o ovrsi na nekretninama. U obzir dolaze odredbe o plodouživanju, najmu, odnosno zakupu koji su odnosi slični licenciji žiga. Ako je riječ o plodouživanju, budući da je to osobna služnost, ona ne bi prestala pod uvjetom da je bila upisana u zemljišnoj knjizi prije prava radi čijeg se namirenja ovrha provodi.<sup>122</sup> Licencija se također upisuje u registar žigova, ali – za razliku od plodouživanja – samo zbog njezinog publiciteta. Zato je licenciju bolje usporediti s najmom ili zakupom koji su obvezna prava koja se, kao i licencija, upisuju u zemljišnu knjigu radi publiciteta, tj. samo s deklaratornim učincima. Budući da i ugovori o najmu i zakupu koji su sklopljeni i upisani u zemljišnu knjigu prije stjecanja založnog prava ili prava na namirenje radi čijeg se ostvarenja ovrha traži ne prestaju prodajom, za zaključiti je da ni licencija ne bi prestala ako je taj ugovor sklopljen i upisan u registar žigova prije nego li je doneseno rješenje o ovrsi.<sup>123</sup> S obzirom na to da se u registar upisuje već pokretanje ovršnog postupka, nije za očekivati da bi treća osoba sklopila ugovor o licenciji već nakon što je u registar upisano samo pokretanje postupka ovrhe.

One licencije koje nisu upisane u registar žigova prestale bi prodajom u ovršnom postupku, kao što prestaju sva prava s obveznopравnim učincima. U tom bi slučaju stjecatelj licencije imao pravo na namirenje svoje tražbine uslijed prestanka

120 Vidi čl. 159. st. 2. OZ-a.

121 Vidi čl. 39. st. 1. i 2. ZoŽ-a.

122 Vidi čl. 87. st. 2. OZ-a.

123 *Arg. ex* čl. 88. st. 1. OZ-a.

licencije<sup>124</sup> iz preostalog dijela kupovnine nakon namirenja ovrhovoditeljeve tražbine, sukladno čl. 114. st. 1. OZ. Visinu naknade određuje redovito sud (osim ako ne postoji sporazum između stjecatelja licencije i ostalih vjerovnika) uzimajući u obzir vrijeme trajanje licencije i njezinu vrijednost.<sup>125</sup> Kupac bi se, međutim, mogao sporazumijeti sa stjecateljem licencije da preuzme licenciju te da se iznos naknade odbije od kupovnine.<sup>126</sup>

#### *3.2.4. Namirenje ovrhovoditelja*

Nakon unovčenja, ovrhovoditelj se namiruje iz uplaćene kupovnine bez posebnog ročišta, ako se iz prodajne cijene namiruje samo ovrhovoditelj.<sup>127</sup> Sud će, bez održavanja ročišta, rješenjem odrediti da se iz iznosa dobivenoga prodajom žiga namire redom: troškovi postupka, troškovi određeni u ovršnoj ispravi, kamate do dana unovčenja i glavna tražbina.<sup>128</sup> Višak prodajne cijene koji preostane nakon namirenja predat će se ovršeniku, ako za to nema smetnji.<sup>129</sup>

Ako se u ovršnom postupku namiruje više ovrhovoditelja, odnosno ako se pored ovrhovoditelja namiruju i osobe čija prava prestaju prodajom, oni se iz prodajne cijene namiruju onim redom kojim su stekli založno ili drugo pravo koje prodajom prestaje, ako zakonom za određene tražbine nije propisano prvenstveno pravo namirenja.<sup>130</sup> Ovrhovoditelji istoga reda koji se iz prodajne cijene ne mogu potpuno namiriti, namiruju se razmjerno iznosima svojih tražbina.<sup>131</sup>

### **3.3. Međuzaključak**

Slijedom svega navedenog u svezi s pravnim položajem žiga u ovrsi može se zaključiti sljedeće:

1.) Ovrha na žigu tretira se kao ovrha na “drugom imovinskom pravu”, s uputnicom na ovrhu na pokretninama, ali bez dodatnih pojašnjenja. Zbog specifičnosti žiga, pljenidbu bi trebalo provesti dostavom zabrane ovršeniku da raspolaže žigom, bez sastavljanja pljenidbenog popisa. Istovremeno bi nastalo i založno pravo prisilnog karaktera koje bi osiguravalo vjerovnikov prvenstveni red.

2.) Upis ovrhe u registar kojeg je slijedom čl. 40. st. 2. ZoŽ-a Zavod dužan provesti nakon što ga je sud koji provodi ovrhu po službenoj dužnosti obavijestio o pokrenutoj ovrsi nije konstitutivan za stjecanje prisilnog založnog prava. Taj trenutak pada redovito prije negoli je rješenje o ovrsi doneseno, pa i prije negoli je

---

124 Riječ je zapravo o gubitku kojeg nositelj licencije trpi uslije prestanka licencije, zbog čega mu se vrijednost te licencije isplaćuje u novcu prije vraćanja viška ovršeniku kao bivšem nositelju žiga koji je upravo raspolagao za korist nositelja licencije.

125 Vidi čl. 115. st. 1. OZ-a.

126 Vidi čl. 115. st. 2. OZ-a.

127 Vidi čl. 166. st. 1. OZ.

128 *Ibid.*

129 Vidi čl. 166. st. 2. OZ.

130 Vidi čl. 167. st. 1. OZ.

131 Vidi čl. 167. st. 2. OZ. Troškovi ovršnoga postupka, troškovi određeni ovršnom ispravom i kamate imaju isti red namirenja kao i glavna tražbina (čl. 167. st. 3. OZ).

stečeno prisilno založno pravo, ali upozorava sve treće da je postupak ovrhe u tijeku, a svi treći se mogu obavijestiti o tomu u kojoj je fazi taj postupak od ovršenika. Od trenutka registracije činjenice da se provodi ovrha, dakle, treći su ujedno posredno obaviješteni o tomu da je moguće da u odnosu na žig koji je predmet ovrhe postoji i prisilno založno pravo. Stoga nema niti opravdanja štiti treće osobe bilo kakvim pravilima o postupanju s povjerenjem u pravni promet.

3.) U pogledu unovčenja valja istaknuti da se pravila o unovčenju pokretnina mogu primijeniti na odgovarajući način i na unovčenje žiga. Ovdje je posebnost jedino u tomu što se kod procjene vrijednosti žiga moraju angažirati stručne osobe s posebnim znanjima kojima u pravilu ne raspolaže sud ni komisionar. Stoga je u svakom slučaju potrebno odrediti stručnog vještaka koji će obaviti procjenu vrijednosti žiga. Kupac stječe žig sklapanjem ugovora o prodaji koji se naknadno može dostaviti Zavodu radi registracije, pri čemu takav upis nije konstitutivan. Prilikom tog upisa Zavod će brisati i upis ovrhe kao dovršene.

4.) Učinci prodaje na licenciju su analogni onima na najam nekretnina, pa samo one licencije koje nisu upisane u registar žigova prestaju prodajom. U takvim slučajevima valjalo bi priznati stjecatelju licencije pravo na namirenje u svojem prvenstvenom redu, nakon namirenja ovrhovoditelja, uzimajući u obzir njezino očekivano trajanje i vrijednost.

#### 4. ZAKLJUČAK

Provedena analiza obilježja žiga kao prava intelektualnog vlasništva kojim se označuje podrijetlo proizvoda ili usluge, kao i analiza pravila o ovrši na žigu koja se provodi pljenidbom i unovčenjem potvrđuje tezu izloženu u uvodu ovoga rada. Zaključuje se da su pravila kojima se uređuje ovrha na žigu nedostatna, i sa stajališta ZoŽ-a i sa stajališta OZ-a. To zbog toga što ZoŽ ne sadrži pravila prema kojima bi se takva ovrha trebala provoditi, dok su pravila o registraciji ovrhe i djelovanju prema trećima nejasna. OZ upućuje na odgovarajuću primjenu pravila o pokretninama i kod ovrhe na žigu, što je u direktnoj koliziji s naravi žiga kao nematerijalnim pravom intelektualnog vlasništva. U radu su izložena tumačenja pojedinih odredaba ZoŽ-a i OZ-a koja, prema provedenoj analizi, najbolje uzimaju u obzir sva obilježja žiga kao prava intelektualnog vlasništva kojim se označuje podrijetlo proizvoda i usluga. Pri tomu je u nedostatku jasnih i izričitih zakonskih pravila ponekad potrebno izići iz okvira zakonskih odredbi i rješenje potražiti logičkim tumačenjem koje se prvenstveno temelji na pravnoj naravi žiga.

Podnormiranost pravila o ovrši na žigu ne bi trebalo gledati kao nepremostivu prepreku. Naime, činjenica da pravila o ovrši na žigu nisu nedvojbeno jasno propisana u ZoŽ i OZ ne treba obeshrabriti ovrhovoditelje ni sudove da provode ovrhu na žigu, budući da se nedostatak nedvojbenih pravila može uspješno premostiti tumačenjima koja su ponuđena u ovome radu. Ipak, podnormiranost se ne može gledati ni kao prednost jer svakako ne doprinosi jednostavnosti i brzini postupanja. Nažalost, budući da tumačenja dana u znanosti svakako nisu neposredan izvor prava, *de lege ferenda* bilo bi dobro razmotriti da se pravila o ovrši na žigu daleko detaljnije propišu, uzevši u obzir smjernice dane u ovome radu.



## Summary

### **TRADEMARKS SUBJECT TO EXECUTION – BRIDGING THE UNDERREGULATION**

Both national trademarks and trademarks acquired by international registration which is of legal effect on the Croatian territory, can be subject to execution. Execution on trademarks which produce legal effects in Croatia can be conducted exclusively by Croatian courts applying Croatian law. However, after the Croatian accession to the European Union, the Union trademark will also be available as an enforcement object according to the Croatian law in cases where there is competence of a Croatian court rendering the Croatian law applicable.

Execution on trademarks is effectuated by serving the writ of execution to the debtor, prohibiting him or her from disposing of the trademark. By the same act, the creditor also acquires a lien. The registration of the enforcement in the register does not create a lien. Furthermore, from the registration of the fact that enforcement proceedings have been initiated, third parties are indirectly notified that it is possible that there is a lien encumbering the trademark subject to pending execution.

Rules on the liquidation of movable property may be applied accordingly to the sale of a trademark. A special feature concerning movables is the fact that the procedure for determining the value of the trademark as an object of enforcement is very complex with respect to the applicable methods for determining its commercial value.

**Key words:** *trademark, enforcement, trademarks subject to execution.*

## Zusammenfassung

### **ZWANGSVOLLSTRECKUNG AUF MARKE – WIE KANN MAN UNTERVERORDNUNG ÜBERWINDEN?**

Bei der Zwangsvollstreckung auf Marke muss man die Merkmale der Marke als eines Rechtes des geistigen Eigentums, mit welchem die Herkunft des Produktes und Dienstes gekennzeichnet wird, in Betracht ziehen. In diesem Sinne kann der Gegenstand der Zwangsvollstreckung sowohl die Nationalmarke als auch die aufgrund internationaler Registrierung in das Madrider System erworbene Marke sein. Während der Internationalregister für die aufgrund internationaler Registrierung entstandenen Marken relevant, ist der Nationalregister für nationale Marken relevant. Nach dem EU-Beitritt Kroatiens wird der Gegenstand der Zwangsvollstreckung auch die Marke der Gemeinschaft sein, und zwar, in den

Fällen der Zuständigkeit des kroatischen Gerichtes für die Zwangsvollstreckung und der Anwendung des kroatischen Rechts.

Der Territorialitätsgrundsatz bei der Zwangsvollstreckung auf einer Marke wirkt in zwei Richtungen. Einerseits ist die Marke an das Gebiet des Staates, welcher sie bezüglich seines Territoriums anerkannt hat, gebunden. Andererseits wird die Zwangsvollstreckung fremder Gerichtsentscheidungen auf dem Gebiet eines Staates gemäß dem Zwangsvollstreckungsrecht von den Gerichten des Staates, auf wessen Territorium die Zwangsvollstreckung durchgeführt wird, vollzogen. Deshalb kann die Zwangsvollstreckung mit ausübenden Wirkungen in Kroatien ausschließlich von kroatischen Gerichten gemäß kroatischem Recht vollzogen werden.

Durch den Vollzug der Zwangsvollstreckung auf einer Marke erwirbt der Markenerwerber die aus dieser Marke hervorgehenden absoluten Rechte und Monopolrechte, und zwar, sowohl bezüglich der Marke als auch bezüglich der ganzen Liste von Produkten und Diensten für welche die Marke registriert wurde. Obwohl die Marke ein selbständiger Eigentumsteil ist, trägt die Übertragung der Marke ohne Unternehmen Risiken des Verlustes von Markenfunktionen. Ebenfalls verwirklicht der Markenerwerber in der Zwangsvollstreckung, welcher keine Absicht hat, die Marke bezüglich Produkte und Dienste für welche sie registriert wurde, zu benutzen, keinen wirtschaftlichen Zweck des Markenrechtsschutzes. Falls die Marke nicht benutzt wird, verliert sie an Wert, und kann auch für den Widerruf geeignet werden.

Die Pfändung der Marke wird durch die Zustellung des Zwangsvollstreckungsbeschlusses an den Vollstreckungsgegner vollzogen, mit welchem ihm die Verfügung über die Marke verboten wird. Durch dieses Dokument erwirbt der Vollstreckungsführer das Zwangspfandrecht auf der Marke, welche der Gegenstand der Zwangsvollstreckung ist. Die Eintragung der Zwangsvollstreckung in den Register ist nicht konstitutiv für die Erwerbung des Zwangspfandrechtes. Ab Moment der Registrierung von Tatsache, dass die Zwangsvollstreckung vollzogen wird, werden Dritte mittelbar darüber benachrichtigt, dass man bezüglich der Marke, welche der Gegenstand der Zwangsvollstreckung ist, das Zwangspfandrecht erwerben kann.

Die Regeln über die Mobilienverwertung können entsprechend auch an die Markenverwertung angewendet werden. Die Besonderheit bezüglich der Mobilien besteht darin, dass das Verfahren der Feststellung des Markenwertes als Gegenstand der Zwangsvollstreckung im Sinne von zu Zwecken der Feststellung vom Markenmarktwert angewendeten Methoden, welche auch die Projektion des Lohns von der Nutzung der Marke in der Zukunft einschließen, sehr komplex ist. Deshalb sollte man an dieses Verfahren ohne spezielle Expertkenntnisse herangehen.

**Schlüsselwörter:** *Marke, Zwangsvollstreckung, Zwangsvollstreckung auf einer Marke.*

## Riassunto

### **L'ESECUZIONE FORZATA SUL MARCHIO – COME AFFRONTARE LA LACUNOSITÀ NORMATIVA?**

Con riferimento all'esecuzione forzata sul marchio occorre prendere in considerazione le peculiarità del marchio quale diritto di proprietà intellettuale mediante il quale si segnala l'origine del prodotto o del servizio. In tale senso oggetto d'esecuzione forzata può essere il marchio nazionale, come pure il marchio ottenuto in base ad una registrazione internazionale secondo il sistema Madrid. Per i marchi nazionali rileva il registro nazionale; mentre per i marchi ottenuti in base a dichiarazione internazionale rileva il registro internazionale. Con l'ingresso della Croazia nell'Unione europea potrà essere oggetto dell'esecuzione forzata anche il marchio comunitario nei casi in cui per il procedimento esecutivo sia competente un tribunale croato e si applichi il diritto croato.

Il principio di territorialità nel caso di esecuzione forzata sul marchio opera in due direzioni. Da un lato, il marchio è legato al territorio dello Stato che l'ha riconosciuto nei confronti del proprio territorio. D'altra parte, secondo il diritto dell'esecuzione, l'esecuzione forzata di una decisione straniera viene attivata presso il tribunale sul cui territorio l'esecuzione ha luogo. Pertanto, l'esecuzione forzata sul marchio, che produce effetti in Croazia può essere attivata soltanto presso i tribunali croati, applicando il diritto croato.

Mediante l'esecuzione forzata sul marchio, il titolare del diritto sul marchio acquisisce i diritti assoluti e monopolistici che derivano dal marchio medesimo e ciò nei confronti del segno distintivo e dell'intera lista di prodotti o servizi per i quali viene registrato. Sebbene il marchio rappresenti una parte indipendente del patrimonio, il trasferimento del marchio senza impresa comporta il rischio della vanificazione del marchio. Inoltre, il titolare del diritto al marchio oggetto di esecuzione che non intende utilizzare il marchio nei confronti dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato non realizza il fine economico della tutela legale del marchio. A causa del suo mancato utilizzo il marchio può perdere il suo valore e si può giungere alla sua revoca.

La requisizione del marchio avviene mediante notifica all'esecutato del provvedimento esecutivo con il quale gli viene vietato di disporre del marchio. Mediante tale atto chi procede in via esecutiva al contempo acquista anche il diritto coattivo di garanzia sul marchio oggetto di esecuzione forzata. L'iscrizione dell'esecuzione forzata nel registro non ha natura costitutiva ai fini dell'acquisto del privilegio. Dal momento della registrazione della circostanza che è stata attivata la procedura esecutiva i soggetti terzi si reputano informati del fatto che esiste la possibilità che sia sorto un diritto di garanzia sul marchio oggetto di esecuzione.

Le regole circa la liquidazione dei beni mobili si possono applicare anche alla liquidazione del marchio. La particolarità rispetto ai beni mobili consiste nel fatto che il procedimento di valutazione del valore del marchio quale oggetto

dell'esecuzione forzata è molto complessa considerati i metodi utilizzati ai fini della quantificazione del suo valore di mercato e le proiezioni circa il suo utilizzo nel futuro. Per queste ragioni non si può porre in essere tale procedura senza delle adeguate conoscenze professionali.

***Parole chiave:*** marchio, esecuzione forzata, esecuzione forzata sul marchio.