

## POSEBNA ZAŠTITA DOBRO POZNATIH I ČUVENIH ŽIGOVA

Dragan Zlatović, dipl. iur.  
Ravnatelj Šibenskog kazališta

UDK: 347.77  
Ur.: 12. studenog 2006.  
Pr.: 12. siječnja 2007.  
Pregledni znanstveni članak

*U ovom radu autor pažnju posvećuje posebnim kategorijama žigova – dobro poznatim i čuvenim žigovima. Uz pobliže označavanje i definiranje ovih vrsta žigova, daje se vrlo precizna analiza kriterija razlikovanja čuvenih žigova od drugih običnih žigova, uz usporednopravni pregled.*

*U nastavku teksta raspravljani su izvori žigovnog prava koji uređuju pitanja u svezi s poznatim žigovima, a posebice izvori međunarodnopravne razine – Pariška konvencija i TRIPS. Nadalje, dat je pregled rješenja na ovom području u hrvatskom žigovnom pravu, s akcentom na recentni Zakon o žigu iz 2003.*

*Konačno, predstavljani su posebni modaliteti zaštite čuvenih žigova, i to rješenja iz žigovnog prava, prava suzbijanja nelojalne utakmice i općih pravila građanskog prava.*

**Ključne riječi:** *dobro poznati žig, čuveni žig, opasnost razvodnjavanja, žigovno pravo, nelojalna utakmica.*

### 1. Uvod

#### 1.1. Pojmovno određenje i vrste poznatih žigova

U pravnoj teoriji, a također i u pravnoj, a posebice sudskoj praksi, pojam poznatih žigova nije definiran na cjelovit i jedinstven način.

Tako nailazimo na doktrinarne stavove po kojima se ovi žigovi vezuju za široku prepoznatljivost. Po tom stajalištu poznat je onaj žig kojeg dobro poznaje ukupna populacija neke zemlje, neovisno o njihovim osobinama, odnosno o njihovom uzrastu, statusu, stupnju obrazovanja, potrošačkom

krugu i dr. Naročito se to odnosi na viši stupanj poznatosti žigova, koja onda vrsta žigova postaje sastavnicom jezika nekog naroda bez dvojbi glede njihove jedinstvene predstave u tom okružju.<sup>1</sup> Kod toga je od bitne važnosti načelo teritorijalnosti, po kojem je takav žig poznat na domicilnom području, bez obzira na njegovu raširenost i stupanj poznatosti izvan granica domaće države.<sup>2</sup>

Po drugom gledištu izostaje precizno određenje poznatih žigova koje bi vrijedilo kao opća definicija.<sup>3</sup> Ovo stajalište preferira one žigove koji uz stupanj poznatosti imaju status jedinog znaka prema kojima se vezuje opća predstava posebnosti i jedinstvenosti. Međutim, na tržištu nailazimo i na one žigove koje ne krasi jedinstvenost u njihovoj pojavnosti, ali se radi ili o posebno poznatim žigovima, međusobno različitim po stupnju prepoznatljivosti i karakterističnim po manjem stupnju dominantnosti, odnosno o iznimno poznatim žigovima koji su poznati samo užem krugu publike ili struke.

Ni sudske rješidbe ne sadrže kvalitetne definicije ovog pojma već se obično zadovoljavaju općim zaključcima. Tako obično sudske odluke dostupne nam prakse kod određivanja ovog pojma polaze od pojedinih kriterija ili grupe kriterija, primjerice za njemačku sudsku praksu posebne reklamne moći određenog žiga<sup>4</sup>, svjetskog značenja žiga<sup>5</sup>, dominantne moći označavanja s dugotrajnom uporabom i intenzivnom reklamom<sup>6</sup>, te jedinstvenosti znaka, odnosno činjenice da je jedini takav na određenom tržištu<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Becher, *Der Schutz der beruhtmen Marke*, GRUR 11/1951, str.490.

<sup>2</sup> Vlašković, *Pravna zaštita slavnihi žigova*, Savezni zavod za patente – Pronalazaštvo, Beograd, 1992., str. 30.

<sup>3</sup> Friedrich, *Besonders bekannte marken*, Markenartikel, 53, str. 316.

<sup>4</sup> Primjerice žig "Odol", odluka LG Elberfeld, od 11.9.1924., JW, 1925, str.502.

<sup>5</sup> Vidi odluku RG, od 31.10.1942, GRUR, 1943, str.85.

<sup>6</sup> Vidi odluku BGH, od 22.10.1954., GRUR 6/1955, str.299.

<sup>7</sup> Vidi odluku BGH, od 14.2.1958., GRUR 8/1958, str.393.. U sporu BGH, GRUR 1966, str.623., sud je odlučivao o zahtjevu proizvođača šampanjca koji je više od sto godina koristio u svojoj firmi ime "Kupferberg". Ono je istovremeno bilo zaštićeno i kao žig. Tuženi, također s prezimenom "Kupferberg", osnovao je 1946. godine tvrtku "Ignacy Kupferberg Co. Gm BH", koja je poslovala uskoro samo kao "Kupferberg Co. GmbH". Trgovala je drvetom, metalom i strojevima, prije svega s tvrtkama iz istočnih zemalja. Njena je aktivnost u Njemačkoj bila ograničena na suradnju s tridesetak industrijalaca i veletrgovaca. Pored ove dvije tvrtke postojala je i treća. Bila je to "Florian Kupferberg Verlag", koja je poslovala još od 1797. godine. Proizvođač šampanjca je slučajno 1958. godine saznao za tvrtku "Kupferberg Co. GmbH", te je zatražio njeno brisanje. BGH je usvojio zahtjev, suprotno odluci prvostupanjske molbe. Osnovnu teškoću u odlučivanju činila je okolnost da žig tužioca nije bio jedinstven, jer je postojala i tvrtka "Kupferberg Verlag". Zato je sud morao dati posebno značenje ovom pojmu. To je učinjeno na ovaj način: "Ukoliko je riječ o posebnoj reklamnoj moći kao pretpostavci zaštite, ona ne može biti negirana u spornom slučaju samo zato što gotovo nepoznato domaće poduzeće u svojoj tvrtki koristi isto ime. Zahtjev tzv. jedinstvenosti se ne smije razumjeti u čisto objektivnom smislu da nijedna tvrtka u zemlji ne može upotrebljavati istu ili sličnu oznaku na bilo kojem, pa makar i tako specijaliziranom području." Cit. prema Vlašković, op.cit., str.34-35.

Ranija njemačka sudska praksa vezivala je zaštitu poznatih žigova za njihovu jedinstvenost, a ne prepoznatljivost i glasovitost, međutim, ta su stajališta kasnije promijenjena te je jedinstvenost ocjenjivana kroz poznatost žiga u javnosti odnosno kod potrošača.<sup>8</sup>

Analizirajući postojeću legislativu, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini, te recentnu pravnu teoriju i raspoloživu sudsku praksu, nailazimo na više povezanih pojmova koji se odnose na ovu problematiku. U ovom radu koristit ćemo isključivo pojmove “dobro poznat žig (“well-known”)” i “čuveni žig (“famous”)", radi preciznijih određenja i lakše percepcije materije koja se izlaže.<sup>9</sup>

Općenito govoreći, razlika između pojma “dobro poznat” i “čuven” ili između “dobro poznat robni žig” i “čuveni robni žig” nije vrlo jasna ni u jednoj međunarodnoj konvenciji ili sporazumu, nacionalnim žigovnim zakonima i s njima povezanim zakonima, čak ni u radovima znanstvenika i stručnjaka.<sup>10</sup>

Međutim, kao što je i prvobitno naglašeno, neke od roba ili usluga koje je moguće prepoznati temeljem određenog robnog žiga kontinuirano su dio transakcija na međunarodnoj razini te ih je moguće kupiti na bilo kojem tržištu svijeta, a čime je takav konkretan robni žig zapravo postao globalni identifikator određenog izvora ili kvalitete robe ili usluga koje predstavlja.

U ovome smislu postoje referentna mišljenja koja zagovaraju realističnu vrijednost razlikovanja “dobro poznatih robnih žigova” i “čuvenih robnih žigova”. S obzirom na ovo, u radu gospodina Frederica Mosterta, jednog od predsjednika Međunarodne organizacije za zaštitu žigova (INTA), navedeno je sljedeće:

*“Uobičajeno rječničko značenje pojma “dobro poznat”, a sukladno rječniku Merriam Webster, jest, među ostalim, “široko poznat” i “poznat mnogima”. Stoga, u kontekstu žigovnog prava, dobro poznat robni žig može se okarakterizirati kao žig/znak koji je poznat značajnome dijelu relevantne javnosti u smislu da se povezuje s određenom robom ili uslugama. Često se predlagalo priznavanje posebne kategorije dobro poznatih robnih žigova tj. “čuvenih” žigova. Smatra se da čuveni žigovi imaju višu razinu ugleda od dobro poznatih žigova te stoga zaslužuju širi opseg zaštite od neovlaštene upotrebe s nekonkurentnom robom ili uslugama.”<sup>11</sup>*

I u domaćoj pravnoj teoriji žigovnog prava nailazimo na pokušaje definiranja ovih pojmova koja se naslanjaju na prezentirane dosege inozemnih autora i tamošnje prakse.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Dobro poznat žig neki označavaju kao znani, notorni ili opće poznati žig, a čuveni žig kao slavni, renomirani ili glasoviti žig. Detaljnije kod Čizmić, Zlatović, Komentar Zakona o žigu, Faber & Zgombić Plus, Zagreb, 2002., str. 63. i dr.

<sup>10</sup> Piotrowska, *Renomowane znaki towarne i ich ochrona*, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2001., str., 13.

<sup>11</sup> Objavljeno u “The Trademark Reporter. Vol. 86”, svezak 86.

Tako se razlikuju:

- “dobro poznati žigovi” - kao oni žigovi koji su dosegli određen relevantan stupanj prepoznatljivosti;
- “poznati žigovi (“known”) koji nisu dobro poznati nego su samo poznati u nekom manjem stupnju ili nekom užem, primjerice, poslovnom ili stručnom krugu;
- “čuveni žigovi” – posebna kategorija u okviru poznatih žigova, sa izrazito visokim stupnjem poznatosti;
- “ugledni žigovi” – kao oni žigovi, koji nemaju stupanj poznatosti kao slavni žigovi, kao niti dobro poznati žigovi, ali uživaju adekvatan visoki ugled u određenom krugu javnosti kojem su poznati.<sup>12</sup>

## **1.2. Kriteriji za razlikovanje dobro poznatih i čuvenih žigova**

Navedena pojmovna određenja ipak nisu dovoljna da bi se razlikovali žigovi po stupnju poznatosti, odnosno odredilo u koju se kategoriju poznatih žigova određeni žig može uvrstiti, što onda utječe ne samo na njegovu marketinšku moć nego i na modalitete zaštite od mogućih povreda prava.

U pravnoj teoriji i normativnim rješenjima nailazimo na različitost kriterija za razlikovanje dobro poznatih i čuvenih žigova, ali uočavaju se brojne zajedničke odrednice koje omogućavaju donošenje pravilne odluke o stupnju poznatosti određenog žiga i njegovom statusu i pravnoj zaštiti. Ipak, ima i doktrinarnih mišljenja po kojima nije potrebno jasno odrediti kriterije za čuvene žigove, nego se osloniti na opće konstrukcije po kojima se radi o “žigovima koji svojom svjetlošću nadsijavaju sve druge i obasjavaju i najudaljenija područja na kojima se više ne može govoriti o istovrsnim proizvodima”.<sup>13</sup>

Kako bismo mogli doći do općeprihvaćenih kriterija, primjenjivih za hrvatsko žigovno pravo te sudsku i trgovačku praksu, razmotrit ćemo dostupna gledišta pravne doktrine, te neka rješenja velikih nacionalnih žigovnih legilastiva.

U pravnoj teoriji žigovnog prava iskristalizirala su se četiri ključna kriterija ispunjavanjem kojih određeni žig stječe epitet čuvenog ili prepoznatljivog:

- dominantnost na tržištu
- jedinstvenost žig
- izvornost znaka
- posebna pozicija (percepcija) žiga u javnosti.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Slično, uz određenja odstupanja kod Topić, *Zaštita poznatih i čuvenih žigova*, Hrvatski patentni glasnik, 3, 1996, 1, str. 249., te Topić, *Zaštita znanih žigova*, Hrvatski patentni glasnik, 4, 1997, 1, str. 228.

<sup>13</sup> Friedrich, *Verwechslung oder Verwässerung*, *Juristische Wochenschrift*, 1951, str.314.

<sup>14</sup> Slično i Hefermehl, *Schutz der berühmten Marke gegen Neuanmeldung gleicher oder*

Za kvalifikaciju čuvenog žiga nužna je njegova dominantna pozicija na tržištu, odnosno postizanje izrazito visokog stupnja snage označavanja, čime se deklarira kao prepoznatljiva oznaka neke tvrtke ili određenog proizvoda. Kod toga se traži prepoznatljivost kod ukupnog potrošačkog korpusa, a ne samo onog koji je usmjeren na proizvode koji su tim žigom označeni. Iznimka su karakteristični proizvodi koji se isključivo vezuju samo uz jedan poseban krug konzumenata, primjerice lijekovi i drugi farmaceutski proizvodi. U tom slučaju traži se da prepoznatljivost bude u granicama same prirode poznatosti pripadajućeg proizvoda. Obično se smatra se da je žig ispunio uvjet opće prepoznatljivosti ako ga poznaje 70-80 % stanovništva zemlje u kojoj se traži zaštita.<sup>15</sup>

Nadalje, traži se jedinstvenost pojavnosti žiga na određenom tržištu, odnosno da se radi o jedinom takvom žigu. Ipak ne traži se strogo udovoljavanje ovom kriteriju, nego prije svega primjerenost žiga percepciji javnosti, da li je taj žig poznat u maksimalnoj mjeri, te da li ga javnost percipira kao žig određenog nositelja. Kod toga se ne traži da takav žig koristi isključivo jedna tvrtka neovisno o poslovnoj djelatnosti odnosno vrsti proizvoda ili usluga na koje se odnosi.<sup>16</sup>

Čuveni žigovi obvezno moraju implicirati i odeden stupanj izvornosti, osobitosti ili originalnosti. Kao izvorni žigovi mogu se promatrati samo oni znakovi koji zbog svog sadržaja ili oblika ili zbog povezanosti sadržaja i oblika predstavljaju nešto novo i jedinstveno. O originalnosti ne može se govoriti onda kad je žig sličan oznakama koje su uobičajene na tržištu.

Kao jedan od kriterija razlikovnosti navodi se i ugled žiga u javnosti, odnosno koliko je jedan žig cijenjen od potrošača i ukupne javnosti. Ovaj dojam ovisi o percepciji koju potrošači imaju o tom žigu, neovisno o razlozima koji utječu na takav odnos odnosno predodžbu javnosti. Dakle, ne mora nužno biti vezana za kvalitetu proizvoda označenog tim žigom, jer se radi o objektivnom kriteriju koji se lako može tržišno utvrditi, niti je riječ o odnosu potrošača prema kvaliteti proizvoda. Kriterij cijenjenosti žiga općeg je karaktera, a može se temeljiti na rangui i starosti tvrtke, njenoj veličini, tehničkim mogućnostima, dobro organiziranoj servisnoj službi itd.<sup>17</sup>

Ovi kriteriji ne moraju biti kumulativno spnjeni, ali se radi o odrednicama koje u svojoj povezanosti i interakcijama mogu bitno utjecati na stupanj poznatosti nekog žiga. Tako i u situaciji da neki žig ne ispunjava jedan od navedenih kriterija, izrazita intenzivnost drugih kriterija može ipak taj žig svrstati među čuvene žigove. Primjerice zaštitu u statusu čuvenog žiga može uživati i takav žig koji je doduše iznimno poznat, ali ne ispunjava uvjet jedinstvenosti, ukoliko se radi o žigu s kojim je povezana percepcija

---

verwechslungsfähiger Zeichen im Eintragungsverfahren, GRUR Int., 6-7/1973, str. 425 ..

<sup>15</sup> Baumbach-Hefermehl, Warenzeichengesetz, 12. Aulge, Muenchen, 1985, str. 982.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Fezer, Der Benutzungswang im Markenrecht, Berlin, 1984, str. 185.

javnosti da se njime označavaju naročito kvalitetne robe ili usluge.

Uz navedene bitne kriterije mogu se rabiti i neki drugi, primjerice reklamna moć žiga. Tu se misli na samo one žigove čija je reklamna moć izuzetna, a njena tržišna vrijednost tolika da i neznatna povreda uzrokuje štetu titularu žiga. Ona, pak, u svakom slučaju daleko nadmašuje gubitke koji nastaju na strani trećih osoba za slučaj da im bude zabranjena upotreba tog žiga za označavanje neistovrsnih proizvoda ili usluga.<sup>18</sup>

Može se zaključiti da su čuveni žigovi neka vrsta simbola za samu robu koja je njima označena. Takvi su žigovi duboko ukorijenjena u svijest publike, te i sam njihov spomen izaziva asocijaciju na žig, proizvod i određeno mjesto proizvodnje. Žig se približava imenu proizvoda, ali se od njega razlikuje upravo po još očuvanoj funkciji označavanja podrijetla. On se, dakle, transformira u pojam kojim se označava predmet za zadovoljavanje neke potrebe. Na primjer, ne kupuje se sklopivi kišobran nego “Knirps”, ne kupuje se neko osvježavajuće piće nego “Coca-Cola” itd.<sup>19</sup>

Dakle, da bi neki žig imao referencu čuvenog žiga, mora zadovoljavati barem to da je postao prepoznatljiv simbol za jedan ili više proizvoda u krugovima svih sadašnjih ili potencijalnih sudionika na tržištu, da je ušao u njihov jezik na cijelom državnom teritoriju, te da se s njim izaziva dojam posebne vrijednosti proizvoda koji su njime označeni.

Stranke koje imaju nakanu da njihov žig postigne status dobro poznatog žiga i da potom postane opće poznat drugim poduzetnicima odnosno potrošačima, moraju raspolagati podupirućom dokumentacijom radi mogućeg razmatranja, uključujući, između ostaloga, i sljedeće :

- fakture, tržišnu i marketinšku dokumentaciju, dokumentaciju o izvozu odnosno uvozu, te detaljne statističke podatke o prodaji roba ili usluga;
- oglašavanje u domaćim i inozemnim medijima, kao što su novine, časopisi ili televizijske emisije;
- dokumentaciju koja se odnosi na distribuciju i trgovinske kanale za proizvode ili usluge;
- vrijednost ili vrednovanje žiga na tržištu, rangiranje u prodajnim rezultatima, rangiranje u reklamnim troškovima i dr.;
- dokaz o godini kad je žig prihvaćen ili stvoren, kao i dokaz o premanentnoj uporabi žiga;
- materijale koji pokazuju registacijski status žiga u zemlji i izvan zemlje podrijetla, uključujući registracije učinjene po podružnicama;
- relevantne evidencije ili tržišne pregledne izvještaje izdane od vjerodostojnih organizacija;
- dokumente o priznanju izdane od upravnih ili sudskih tijela;
- drugu evidenciju koja dokazuje poznatost ili slavnost žiga.

<sup>18</sup> Cit. Vlašković, op.cit., str.32.

<sup>19</sup> Ibid., str.33.

Uz ova u doktrini zastupljena specifična mjerila evaluacije, neke od kriterija nailazimo i u pravnim dokumentima i aktima, bilo međunarodnim konvencijama i ugovorima, bilo u nacionalnim zakonima ili drugim pravnim propisima.<sup>20</sup>

Mjerila evaluacije nisu jasno naznačena u Pariškoj konvenciji i sporazumu TRIPS.<sup>21</sup> U odredbi članka 16(2) sporazuma TRIPS navodi se samo kako će države kao članice Svjetske trgovinske organizacije - WTO-a voditi računa o znanju o robnome žigu u relevantnom dijelu javnosti, uključujući znanje u predmetnoj državi članici koje je ostvareno kao posljedica promoviranja robnoga žiga.

Postoje neke zemlje u kojima su propisani detaljni elementi mjerila evaluacije namijenjenih utvrđivanju dobro poznatih i čuvenih robnih žigova i obuhvaćaju te elemente u relevantnom nacionalnom pravu.

Primjerice, u odredbi članka 43 (c) (1) revidiranog Lanham Acta Sjedinjenih Američkih Država navedeni su elementi evaluacije, iako odredba nije isključiva.

Vlasnik<sup>22</sup> slavnoga žiga imat će prema Lanham Actu pravo, a pod uvjetima načela pravičnosti i onim uvjetima koje sud bude smatrao opravdanima, zahtijevati izricanje mjere zabrane protiv komercijalne primjene u trgovini žiga ili trgovačkoga imena od strane druge osobe, a ukoliko navedena primjena započne nakon što je žig postao slavan te dovede do umanjivanja svojstvene i razlikovne kvalitete slavnoga žiga, i ishoditi svaki takav drugi pravni lijek spomenut o ovome pododjeljku. Prilikom utvrđivanja da li je robni žig karakterističan i čuven, sud može u obzir uzeti čimbenike poput, ali ne ograničavajući se na iste:

- (1) stupanj karakteristične ili stečene svojstvenosti odnosno razlikovnosti žiga;
- (2) trajanje i opseg korištenja žiga s obzirom na robu ili usluge uz koje se žig koristi;
- (3) trajanje i opseg promidžbe i publiciteta žiga;
- (4) zemljopisni opseg područja trgovanja u okviru kojega se žig koristi;
- (5) putovi trgovanja robom ili uslugama za koje se žig koristi;

---

<sup>20</sup> Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva iz 1883., objavljena u Čizmić, *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva*, knjig prva, Split 1998., str. 234.; Sporazum o trgovinskim aspektima pava intelektualnog vlasništva TRIPS iz 1994, objavljen u Gliha, *Autorsko pravo*, Informator, Zagreb, 2000., str. 377.

<sup>21</sup> Matsubara, *Protection of Well-Known and Famous Trademarks*, [www.apic.jiii.or.jp/p\\_f/text/text/2-08.pdf](http://www.apic.jiii.or.jp/p_f/text/text/2-08.pdf), str.26.

<sup>22</sup> U ovom radu rabit ćemo za titulara žiga prvenstveno pojam “nositelj žiga”, koji je prikladan za hrvatski pravni poredak (kao i za ostale pravne poretke kontinentalne Europe), dok se pojam vlasnika žiga koristi samo za označavanje titulara u angloameričkom pravnom krugu (“trademark owner”). Korištenje pojma vlasnik žiga umjesto pojma nositelj žiga za naš sustav i europske kontinentalne pravne sustave moglo bi zbunjivati o kojem se od dva različita subjektivna prava radi - vlasništvu ili žigu, a koja oba mogu paralelno postojati na/glede iste stvari.

- (6) stupanj prepoznavanja žiga na područjima i putovima trgovanja kojima se koristi vlasnik žiga i osoba protiv koje se traži izricanje mjere zabrane;
- (7) narav i opseg primjene istih ili sličnih žigova od strane trećih osoba i
- (8) postojanje registracije u skladu sa Zakonom od 3. ožujka 1881. ili Zakonom od 20. veljače 1905. ili u glavnome registru.<sup>23</sup>

Nadalje, elementi mjerila evaluacije također su primjerice konkretno popisani u članku 84. Sporazuma iz Cartagene u Južnoj Americi, u odredbama članka 3. u svezi s člankom 67. brazilskoga Zakonika o industrijskome vlasništvu, u članku 5. revidiranog kanadskog Zakona o robnim žigovima i u Pretražnim mjerilima kineskoga Ureda za robne žigove.

Tako prema odredbi članka 81. Sporazuma iz Cartagene<sup>24</sup>, u svrhu utvrđivanja da li je žig slavan na svjetskoj razini, u obzir će se, među ostalima, uzeti sljedeći kriteriji:

- (a) mjera u kojoj je žig poznat potrošačkoj javnosti kao karakterističan žig roba ili usluga za koje se primjenjuje;
- (b) opseg i područje diseminacije i reklamiranja ili promidžbe koja se odnosi na žig;
- (c) opseg provedivosti žiga i njegove stalne primjene; i
- (d) analiza proizvodnje i marketinga roba i usluga koje se označavaju predmetnim žigom.

Brazilski Zakonik o industrijskome vlasništvu iz 1996.<sup>25</sup> u svom članku 67.3. utvrđuje sadržaj jamstvene izjave u kojoj se navode prateće činjenice, a koja će biti priložena prijavi za utvrđivanje žiga slavnim, i to u vidu sljedećih odrednica:

- (a) vijednost robnoga žiga kao imovne tvrtke, kako se vodi u financijskim i poslovnim knjigama;
- (b) toškovi reklame izravno povezani s robnim žigom, na godišnjoj osnovi;
- (c) opseg domaćih i međunarodnih tržišta, s procijenjenim brojem potrošača i tržišni udio i pozicija tvrtke u predmetnome sektoru;
- (d) popis zemalja u kojima je žig registriran; i
- (e) prvi datum primjene robnoga žiga u Brazilu, popraćen dokaznom dokumentacijom.

<sup>23</sup> The Lanham Act, of July 5, 1946, as amended, Matthew Bender & Co., Inc., Rel.37-4/97, Pub.726.

<sup>24</sup> Dostupan na internet stranici [http://www.unionsudamericana.net/ingles/tratados/can/can\\_01.html](http://www.unionsudamericana.net/ingles/tratados/can/can_01.html).

<sup>25</sup> Dostupan na internet starnici <http://www.araripe.com.br/law9279eng.htm>.



Odredbom članka 5. kanadskoga revidiranoga Zakona o robnim žigovima iz 1985.<sup>26</sup>, propisano je da je sljedeće čimbenike potrebno uzeti u obzir prilikom procjenjivanja da li se smatra da je žig “učinjen poznat”: ukoliko ga koristi ta osoba u zemlji Unije, osim Kanade, u svezi s robom ili uslugama, i

- (a) roba se u Kanadi distribuira u svezi s žigom, ili
- (b) se roba ili usluge reklamiraju u svezi s žigom u
- (i) bilo kakvom tiskanom izdanju koje se distribuira u Kanadi u okviru redovitoga tijeka trgovine, i to, potencijalnim distributerima ili korisnicima roba ili usluga, ili
- (ii) putem radioprijenosa čije je primanje u Kanadi redovito moguće, i to, od strane potencijalnih distributera ili korisnika roba ili usluga, te je žig, uslijed distribuiranja ili reklamiranja, postao dobro poznat u Kanadi.

Prema Pretražnim mjerilima kineskoga Ureda za robne žigove<sup>27</sup>, temeljem sljedećih kriterija odredit će se da li je robni žig dobro poznat:

- (a) opseg zemljopisnih područja na kojima se žig koristi;
- (b) vremensko razdoblje tijekom kojega je žig bio korišten;
- (c) veličina i ukupni prihod tvrtke podnositelja zahtjeva;
- (d) troškovi promidžbe i područje obuhvaćeno reklamom;
- (e) svijest javnosti o žigu;
- (f) status žiga (da li je registriran) u drugim zemljama;
- (g) naponi koje je poduzeo titular robnog žiga u zaštiti istog i
- (h) sposobnost titulara da trajno održi dobru kvalitetu proizvoda koji nose žig.

S druge strane, ankete (upitnici) šire javnosti provode se kao metoda evaluiranja da li je robni žig dobro poznat ili čuven, a postoje neke zemlje koje su usvojile sustav sukladno kojemu se robni žigovi evaluiraju u skladu s postotkom svoje popularnosti.

Primjerice, čini se da se na njemačkim sudovima rezultati anketa visoko cijene, a u slučaju da su podneseni kao dokaz. Naravno, iako postoji određeni stupanj kontroverze s obzirom na pravednost anketne metode, čini se da se pravednost u Njemačkoj općenito provodi.

Primjeri postotnih smjernica u Njemačkoj ukoliko rezultati ankete pokazuju da je 80% ili više anketiranih ljudi upoznato s robnim žigom, taj će robni žig biti moguće ocijeniti kao čuven, a ukoliko je gotovo 40% ili više anketiranih ljudi upoznato s robnim žigom taj će robni žig biti ocijenjen kao dobro poznat.<sup>28</sup> U Francuskoj se u obzir uzimaju i drugi uvjeti, poput onoga da ukoliko budu dobiveni rezultati koji pokazuju kako je 20% ili više

<sup>26</sup> Dostupan na internet stranici <http://www.trademark-law-canada.com/act.html> .

<sup>27</sup> Vidi na internet stranici <http://www.chinatrado.com/about/laws.jsp>.

<sup>28</sup> Berlit, W., Das neue Markenrecht, 3.Auflage, Verlag C.H.Beck, München, 1999., str.16.-17.

anketiranih osoba upoznato s robnim žigom, taj će robni žig biti ocijenjen kao dobro poznat.<sup>29</sup> U Italiji, ukoliko rezultati ankete pokazuju da je 70% ili veći postotak šire javnosti upoznat s robnim žigom, tada će isti postotak biti dostatan da bi navedeni robni žig bio ocijenjen dobro poznatim.<sup>30</sup>

### **1.3. Poznati žigovi i njihova uloga u marketinškoj strategiji poduzeća**

Nositelji žigova u mnogome koriste svoje žigove u svrhu marketinškog nastupa, štoviše, u većini temelje svoju ukupnu marketinšku strategiju na uspostavljenom potfelju vlastitih žigova. Posebice se u tom smislu koriste dobro poznati i čuveni žigovi, zbog njihove prepoznatljivosti i tržišne raširenosti, kao i njihove vrijednosti koja često nadmašuje vrijednost ostalih poslovnih komponenti njihovog nositelja.

#### ***Najvrijedniji svjetski žigovi u 2005.godini*<sup>31</sup>**

Pozicija	Žig	Vrijednost u \$ milijardama	Zemlja podrijetla	Sektor
1.	Coca-Cola	67,525	SAD	Pića
2.	Microsoft	59,941	SAD	Kompjuterski software
3.	IBM	53,376	SAD	Kompjuterski software
4.	GE	46,996	SAD	Investicije
5.	Intel	35,588	SAD	Kompjuterski hardware
6.	Nokia	26,452	Finska	Telefonija
7.	Disney	26,441	SAD	Zabavna industrija
8.	McDonald's	26,014	SAD	Restorani
9.	Toyota	24,836	Japan	Autoindustrija
10.	Malboro	21,189	SAD	Duhanska industrija

Iako se najbitnija namjena poznatih i čuvenih žigova ogleda u porastu prodaje proizvoda ili usluga određenog tržišnog subjekta, popis mogućnosti marketinške uporabe poznatih žigova je sukladno suvremenoj trgovinskoj praksi i uvjetima iznimno širok.

Tako se, u sklopu strateške uporabe poznatih žigova u poslovanju, poznati žigovi koriste radi:

<sup>29</sup> Bertrand, A.R., *French Trade mark Law: From the Well-Known Brand to the Famous Brand*, EIPR, br.4/93, 56.

<sup>30</sup> Sena, G., *Il Nuovo Diritto Dei Marchi*, seconda edizione, GiuffrèEditore, Milano, 36.

<sup>31</sup> Izvor: [www.interbrand.com](http://www.interbrand.com).

- povećanja pojedinačne prodaje;
- jačanja i učvršćivanja vjernosti potrošača;
- kvalitetnog odgovora konkurenciji;
- povećanja profita;
- proširenja i održavanja dijela tržišta;
- razlikovanja proizvoda;
- uvođenja novih linija proizvoda;
- ostvarivanja dobiti od licenciranja;
- širenja franchising poslova;
- uspostavljanja strateških partnerstava i marketinških savezništava i dr.<sup>32</sup>

## **2. Prikaz sustava zaštite općepoznatih i čuvenih žigova**

### **2.1. Međunarodni sporazumi i konvencije**

#### **2.1.1. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva**

Prema odredbi članka 6 bis. Pariške konvencije, dobro poznati robni žig kojega je potrebno zaštititi obuhvaćao je samo robne žigove koji se odnose na robu, odnosno, uslužni žigovi nisu bili obuhvaćeni zaštitom, dok je robni žig, da bi bio zaštićen temeljem navedene odredbe, trebao biti dobro poznat u konkretnoj zemlji.<sup>33</sup>

Naravno, nema uvjeta postojanja registracije u navedenoj zemlji, ali mora postojati stvarna dvojba ili opasnost od takve dvojbe kako bi se moglo realizirati pravo na zaštitu dobro poznatog robnog žiga. S druge strane, primjeri u kojima je registracija robnih žigova od strane trećih osoba morala biti odbijena ili proglašena nevažećom, a uslijed postojanja dobro poznatog žiga, slučajevi su u kojima je kopiran čitav ili dio dobro poznatog žiga ili je isti oponašan, u mjeri koja dovodi do dvojbi, ili takvim postane

<sup>32</sup> Detaljnije Idris, K., *Intelektualna svojina moćno sredstvo ekonomskog rasta*, Zavod za intelektualnu svojinu & BalkanKult, Beograd, 2003., str. 129. i dalje.

<sup>33</sup> Članak 6bis. Pariške konvencije glasi:

“1) Zemlje Unije obvezuju se da, bilo po službenoj dužnosti, ako zakonodavstvo zemlje to dopušta, bilo na traženje zainteresiranog, odbiju ili ponište registraciju i zabrane upotrebu tvorničkog ili trgovačkog žiga koji predstavlja reprodukciju, oponašanje ili prijevod, tako izvršen da može stvoriti zabunu sa nekim žigom koji bi nadležna vlast zemlje registracije ili uporabe smatrala da je u toj zemlji nesumnjivo poznat kao žig osobe koja uživa pravo korištenja ovom konvencijom i upotrebljuje se za istovrsne ili slične proizvode. Na isti način postupiće se i ako bitni dio žiga predstavlja reprodukciju jednog takvog žiga koji je nesumnjivo poznat ili oponašanje koje može stvoriti zabunu sa ovim žigom.

2) Jedan najkraći rok od pet godina, računajući od dana registracije, treba da istekneza traženje brisanja takvog žiga. Zemlje Unije mogu predvidjeti jedan rok u kojem se zabrana uporabe mora tražiti.

3) Neće se određivati rok za traženje brisanja ili zabrane uporabe žigova registriranih ili uporabljenih zlonamjerno.”

uslijed prijevoda. Nadalje, opseg robe za koju će se robni žig koristiti mora biti istovjetan ili sličan onome koji se odnosi na dobro poznati robni žig. Ovdje treba imati na umu da su isti prošireni odredbama članka 16 (2) i (3) Sporazuma TRIPS -Sporazum o trgovačkim aspektima prava intelektualnog vlasništva.

U slučaju da robni žig takve treće osobe bude registriran te podnesen zahtjev da žig bude proglašen ništavim, isti je zahtjev dopušteno podnijeti u roku od pet godina od datuma registracije. Ipak, u slučaju da je navedeni robni žig registriran u zloj vjeri, uvjet petogodišnjega razdoblja za podnošenje zahtjeva za proglašenje ništavosti ne primjenjuje se, nego ga je moguće prihvatiti u bilo koje vrijeme.

Kao što je moguće zaključiti iz navedenog objašnjenja, odredba članka 6 bis Pariške konvencije smatra se uvelike nedostatnom u smislu trenutnih tržišnih tendencija.

Kao posljedica toga proizlaze nastojanja WIPO-a (Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo) u pružanju podrške stvaranju odvojenog sporazuma koji bi se odnosio na zaštitu dobro poznatih i slavnih robnih žigova od druge polovice 1995. te su u tri navrata provedene rasprave na sastancima stručnjaka. Dogovore je nastavio Stalni odbor za pravo robnih žigova, industrijski dizajn i zemljopisne oznake podrijetla, u okviru WIPO-a. Najrecentniji nacrt koji je javno objavljen u obliku nacrta sporazuma bio je sadržan u izvješću gore spomenutog odbora pod nazivom SCT/1/3 (14. svibnja 1998.). S obzirom da se o sadržaju ovoga nacrta također raspravljalo na sastanku koji je održan u razdoblju od 13. do 17. srpnja 1998., bilo je očekivati da će tijekom 1999. biti održana formalna diplomatska konferencija, a u skladu s rezultatima dogovora sa ovoga sastanka. Predmetni će sadržaj morati biti još konkretniji od članka 16 (2) i (3) sporazuma TRIPS, a s ciljem prilagođavanja stvarnim okolnostima na tržištu.

U tom smislu Skupština Pariške unije za zaštitu industrijskoga vlasništva i Generalna skupština Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), na zasjedanju od 20.-19.9.1999., uzimajući u obzir odredbe Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva koja se odnosi na zaštitu dobro poznatih žigova, utvrdila je Zajedničku preporuku glede odredaba o zaštiti dobro poznatih žigova.<sup>34</sup>

Ovom Zajedničkom preporukom preporučuju da svaka država članica razmotri primjenu bilo koje od odredbi koje je Stalni odbor za pravo robnih žigova, industrijskih nacrta i zemljopisnih pokazatelja (SCT) usvojio na svojoj drugoj sjednici, drugome dijelu, kao smjernice za zaštitu općepoznatih žigova,<sup>35</sup> te se nadalje preporuča svakoj državi članici Pariške

<sup>34</sup> Zajednička preporuka (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) objavljena je na internet - stranici [http://www.wipo.int/about-ip/en/development\\_iplaw/pub833.htm](http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm).

<sup>35</sup> O Rađu ovog Komiteta detaljnije na internet - stranici [http://www.wipo.int/ip/en/ipl-01.htm#P66\\_9153](http://www.wipo.int/ip/en/ipl-01.htm#P66_9153).

unije ili WIPO-a koja je ujedno članica regionalne međuvladine organizacije koja ima nadležnost u području registracije žigova da ukaže toj organizaciji na mogućnost zaštite dobro poznatih žigova sukladno, *mutatis mutandis*, u Zajedničkoj preporuci sadržanim odredbama.

Ova Zajednička preporuka sadrži i određene kriterije potrebne za određivanje da li je žig dobro poznat u državi članici.

U određivanju da li je žig dobro poznat, mjerodavno će tijelo uzeti u obzir sve okolnosti temeljem kojih je moguće zaključiti da je žig općepoznat. Mjerodavno će tijelo posebice razmotriti informacije koje su mu predočene, a s obzirom na čimbenike temeljem kojih je moguće zaključiti da žig jest ili nije dobro poznat, uključujući, ali ne ograničavajući se na informacije u svezi sa sljedećim:

1. stupanj poznavanja ili prepoznavanja žiga u relevantnom dijelu javnosti;

2. trajanje, opseg i geografsko područje bilo koje primjene žiga;

3. trajanje, opseg i zemljopisno područje bilo kakve promidžbe žiga, uključujući reklamiranje ili publicitet i predstavljanje na sajmovima ili izložbama roba i/ili usluga na koje se žig odnosi;

4. trajanje i zemljopisno područje bilo kakvih registracija i/ili bilo kakvih prijava za registraciju žiga, u mjeri da oni odražavaju primjenu ili prepoznavanje žiga;

5. evidencija uspješnog provođenja prava sadržanih u žigu, posebice opsega u kojemu je žig prepoznat kao dobro poznat od strane mjerodavnih tijela;

6. vrijednost povezana sa žigom.

Spomenuti čimbenici predstavljaju smjernice koje pružaju pomoć mjerodavnom tijelu u određivanju da li je žig dobro poznat, ali nisu preduvjeti za dolaženje do takvoga zaključka. Zapravo, zaključak će u svakom slučaju ovisiti o određenim okolnostima konkretnog slučaja. U nekim slučajevima svi će čimbenici biti od podjednake važnosti. U drugim slučajevima samo neki od čimbenika mogu biti značajni. U ostalim slučajevima nijedan od čimbenika ne mora biti značajan i odluka se može temeljiti na dodatnim čimbenicima, a koji nisu spomenuti. Takvi dodatni čimbenici mogu biti od značenja sami ili u kombinaciji s jednim ili više navedenih čimbenika.

Relevantni dijelovi javnosti obuhvaćat će, ali neće nužno biti ograničeni na sljedeće:

(i) stvarne i/ili potencijalne potrošače vrste roba i/ili usluga na koje se žig odnosi;

(ii) osobe uključene u kanale distribucije vrste roba i/ili usluga na koje se žig odnosi;

(iii) poslovne krugove koji se bave vrstom roba i/ili usluga na koje se žig odnosi.

Kada je žig utvrđen kao dobro poznat u barem jednom relevantnom dijelu javnosti u državi članici, država članica će taj žig smatrati dobropoznatim žigom. Kada je žig utvrđen kao poznat u barem jednom relevantnom dijelu javnosti u državi članici, država članica može taj žig smatrati dobropoznatim žigom.

Kao uvjet za utvrđivanje da li je žig dobro poznat, država članica neće zahtijevati:

i) da je žig bio korišten u državi članici, ili da je žig registriran ili je podnesen zahtjev za registraciju žiga u ili s obzirom na državu članicu;

(ii) da je žig dobro poznat u državi članici, ili da je žig registriran ili je podnesen zahtjev za registraciju žiga u državi članici ili s obzirom na bilo koju nadležnost različitu od države članice; ili

(iii) da je žig dobro poznat širokoj javnosti u državi članici.

Dakle, prema odredbi čl.2. Zajedničkih preporuka, nositelj žiga koji namjerava dokazati da je žig dobro poznat, mora pribaviti informacije kojima će dokazati svoje tvrdnje, a mjerodavno tijelo mora uzeti u obzir sve okolnosti koje su iznesene kako bi se dokazalo da je žig dobro poznat. Putem taksativnog nabrojanja, u stavku (1)(b) čl.2. navodi se nekoliko kriterija koje je, ukoliko budu izneseni, mjerodavno tijelo dužno razmotriti. Tijelu nije dopušteno inzistirati na iznošenju bilo kojeg određenog kriterija; izbor informacija koje će biti proslijeđene prepušten je stranci koja zahtjeva zaštitu. Neispunjenje bilo kojeg određenog kriterija ne može samo po sebi dovesti do zaključka da predmetni žig nije dobro poznat.

Stupanj znanja ili prepoznavanja žiga može se odrediti pomoću anketa među potrošačima i ispitivanjima javnoga mnijenja. Trajanje, opseg i zemljopisno područje bilo koje primjene žiga predstavljaju pokazatelje visoke važnosti što se tiče utvrđivanja da li je žig dobro poznat ili ne, u okvirima relevantnog dijela javnosti. Prema odredbi članka 2(3)(a)(i), propisano je da nije moguće zahtijevati stvarnu primjenu žiga u državi u kojoj ima biti zaštićen kao dobro poznat žig. Međutim, primjena žiga na susjednim područjima, područjima na kojima se govori isti jezik ili jezici, područjima koja su pokrivena istim medijem (televizija ili tisak) ili područjima koja su u bliskim trgovinskim odnosima mogla bi biti od značenja za utvrđivanje razine upoznatosti s tim žigom u predmetnoj državi.

Država članica će štiti dobro poznati žig od proturječnih žigova,

poslovnih identifikatora<sup>36</sup> i naziva domena<sup>37</sup>, počevši od vremena kada je žig postao dobro poznat u Državi članici. Zla vjera može se uzeti u obzir kao jedan od čimbenika prilikom ocjenjivanja konkurentskih interesa. Dakle, odredbe Zajedničke preporuke ne odnose se na sukobe između dobro poznatih žigova i zemljopisnih oznaka ili oznaka podrijetla. Međutim, ove odredbe predstavljaju najniži standard zaštite i države članice su, naravno, slobodne predvidjeti širu zaštitu. Dobro poznati žig ima pravo na zaštitu države članice barem od vremena kada je žig postao dobro poznat u državi članici, što znači da država članica nije obvezna štiti "međunarodno" poznat žig ako taj žig nije dobro poznat u toj državi ili je žig poznat, iako ne dobro poznat.

Smatrat će se da je žig proturječan dobro poznatom žigu u slučaju kada taj žig ili njegov bitan dio predstavlja reprodukciju, imitaciju, prijevod ili transliteraciju dobro poznatog žiga, a koji bi mogao izazvati zbunjenost, ukoliko se žig ili njegov bitan dio koristi, predmet je zahtjeva za registraciju, ili je registriran, a u odnosu na robe i/ili usluge koje su istovjetne ili slične robama i/ili uslugama na koje se odnosi dobro poznati žig.

Bez obzira na robe i/ili usluge za koje se žig koristi, predmetom je zahtjeva za registraciju ili je registriran, smatrat će se da je žig u proturječju s dobro poznatim žigom u slučaju kada taj žig ili njegov bitan dio predstavlja reprodukciju, imitaciju, prijevod, ili transliteraciju dobro poznatog žiga, i to u slučaju kada je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

(i) primjena toga žiga ukazala bi na vezu između roba i/ili usluga za koje se žig koristi, predmetom je zahtjeva za registraciju ili je registriran i nositelj dobro poznatog žiga, te postoji vjerojatnost da bi naštetila njegovim interesima;

(ii) postoji vjerojatnost da bi primjena toga žiga mogla, na nepošten način, narušiti ili umanjiti osobit karakter dobro poznatoga žiga;

(iii) primjenom toga žiga na nepošten bi se način iskoristio osobit karakter dobro poznatoga žiga.

---

<sup>36</sup> Prema priloženom tumačenju Zajedničkih preporuka poslovni identifikator znači bilo koji znak koji se primjenjuje za identificiranje poslovanja fizičke osobe, pravne osobe, organizacije ili udruženja. Poslovni identifikatori predstavljaju znakovlje koje označava tvrtke kao takve, a ne proizvode ili usluge koje tvrtka nudi, prilikom čega potonje obilježje u potpunosti sačinjava funkciju žiga u smislu zaštitnoga znaka. Znakovlje koje može predstavljati poslovne identifikatore jesu, na primjer, trgovački nazivi, poslovni simboli, amblemi ili logotipi. Određena konfuzija s obzirom na funkcije žigova i poslovnih identifikatora proizlazi iz činjenice da je naziv tvrtke, tj. njezin poslovni identifikator ponekad istovjetan jednome od žigova tvrtke, u smislu zaštitnoga znaka.

<sup>37</sup> Naziv domene znači alfanumerički niz koji odgovara numeričkoj adresi na Internetu. Internetski "nazivi domena" mogu se opisati kao zamjene za numeričke internetske adrese koje su jednostavne za upotrebu. Numerička internetska adresa (koja se ujedno naziva "Internetskom protokolarnom adresom ili "IP adresom") jest numerička šifra koja omogućuje identifikaciju predmetnog računala spojenog na Internet. Naziv domene predstavlja mnemoničku zamjenu za takvu adresu koja se, ukoliko se utipka u računalo, automatski pretvara u numeričku adresu.

Ukoliko zakon koji je mjerodavan u određenome slučaju dopušta trećim stranama da se usprotive registraciji žiga, sukob s dobro poznatim žigom predstavljat će osnovu za opoziciju žiga.<sup>38</sup>

Nositelj dobro poznatog žiga imat će pravo zahtijevati da se, odlukom mjerodavnog tijela, poništi registracija žiga koji je proturječan dobro poznatom žigu, a zahtjev ima podnijeti tijekom razdoblja koje ne može biti kraće od pet godina, počevši od datuma kojega je ured javnost upoznao sa činjenicom registracije. Ukoliko mjerodavno tijelo može registraciju žiga poništiti na vlastitu inicijativu, proturječje s dobro poznatim znakom bit će osnova za navedeno poništenje, a tijekom razdoblja koje ne može biti kraće od pet godina počevši od datuma kojega je registracijski ured javnost upoznao s činjenicom registracije.

Nositelj dobro poznatog žiga imat će pravo zahtijevati donošenje odluke mjerodavnog tijela o zabrani primjene žiga koji je u proturječju s dobro poznatim žigom. Takav će zahtjev biti dopušten tijekom razdoblja koje ne može biti kraće od pet godina počevši od vremena kada je nositelj dobro poznatog žiga saznao za primjenu proturječnog žiga.

Država članica ne može propisati bilo kakvu vrstu vremenskoga ograničenja za postavljanje zahtjeva za poništenje registracije žiga koji je u proturječju s dobro poznatim žigom, a ako je proturječni žig registriran u zloj vjeri. Nadalje, država članica ne može propisati bilo kakvu vrstu vremenskoga ograničenja za postavljanje zahtjeva za zabranu primjene žiga koji je u proturječju s dobro poznatim žigom, a ako je proturječni žig bio korišten u zloj vjeri.<sup>39</sup> Također, država članica ne može propisati bilo kakvu vrstu vremenskoga ograničenja za postavljanje zahtjeva za poništenje registracije žiga koji je u proturječju s dobro poznatim žigom ukoliko je predmetni žig registriran, ali nikada nije korišten.

Smatrat će se da je poslovni identifikator u proturječju s dobro poznatim žigom onda kada taj poslovni identifikator, ili njegov bitan dio, predstavlja reprodukciju, imitaciju, prijevod, ili transliteraciju dobro poznatog žiga, i to u slučaju kada je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

(i) primjena toga poslovnoga identifikatora ukazala bi na vezu između tvrtke za koju se koristi i nositelj dobro poznatog žiga, te postoji vjerojatnost da bi naštetila njegovim interesima;

(ii) postoji vjerojatnost da bi primjena toga poslovnoga identifikatora mogla, na nepošten način, narušiti ili umanjiti osobiti karakter dobro poznatoga žiga;

(iii) primjenom toga poslovnoga identifikatora na nepošten bi se način iskoristio osobit karakter dobro poznatoga žiga.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Vidi Zlatović, D., *Opozicijski postupak u novom hrvatskom žigovnom pravu*, Zbornik Prav. fak. Sveuč. Rijeka, 2001., vol. 22., br.1., str. 261.-288.

<sup>39</sup> Vidi čl.4. Zajedničkih preporuka.

<sup>40</sup> Vidi čl.5. Zajedničkih preporuka.



U članku 5. navode se, dakle, pravna sredstva koja države članice moraju staviti na raspolaganje ukoliko je dobro poznati žig u proturječju s poslovnim identifikatorom. Ovaj se članak u biti sastoji od istih odredaba kao članak 4. Zajedničkih preporuka, ali uzima u obzir posebnu prirodu poslovnih identifikatora. Glavne su razlike između žigova i poslovnih identifikatora da (i) žigovi omogućavaju razlikovanje roba i/ili usluga, dok pomoću poslovnih identifikatora razlikujemo tvrtke i da (ii) na registraciju žigova utječu nacionalna ili regionalna tijela (u većini slučajeva uredi za zaštitne znakove - žigove), dok poslovne identifikatore mogu registrirati službe koje se mogu razlikovati od države do države, ili oni uopće ne moraju biti registrirani.

Smatrat će se da je naziv domene proturječan dobro poznatom žigu barem onda kada naziv te domene, ili njegov bitan dio, predstavlja reprodukciju, imitaciju, prijevod, ili transliteraciju dobro poznatog žiga, a naziv domene je registriran ili upotrijebljen u zloj vjeri.<sup>41</sup>

### **2.1.2. Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva – TRIPS**

Sporazum TRIPS formalno se naziva "Sporazumom o trgovačkim aspektima prava intelektualnog vlasništva, uključujući trgovinu krivotvorenim robom". Kao što je i naznačeno samim imenom, sporazum TRIPS ratificiran je temeljem ponovno uspostavljene svijesti o pojavi različitih ozbiljnih problema koji se tiču trgovine i prometa robom, poput problema s krivotvorenim robom, zbog pomanjkanja usklađenosti i nedostataka u sustavima za zaštitu prava intelektualnog vlasništva koji se primjenjuju u mnoštvu zemalja, a nakon niza rasprava u okviru GATT-a - Općeg sporazuma o carinama i trgovini (trenutno WTO-a – Svjetska trgovinska organizacija), s ciljem poboljšanja navedene situacije na globalnog razini, uključujući razvijene zemlje, zemlje u razvoju i najmanje razvijene zemlje.

Postignut je i dogovor o sadržaju članka 16 (2) i (3) ovoga Sporazuma, s obzirom na zaštitu dobro poznatih i slavni robnih žigova. Ujedno je uspostavljeno i osnovno načelo koje obuhvaća članak 2. TRIPS-a.<sup>42</sup>

Nositelj registriranog žiga ima isključivo pravo spriječiti sve treće osobe koje nemaju njegovu saglasnost da koriste u tijeku trgovine identične ili slične znake za robe ili usluge koje su identične ili slične onima za koje je žig registriran, gde postoji vjerovatnost da bi takvo korištenje moglo doći do zabune. U slučaju korištenja identičnog znaka za identične robe ili usluge, pretpostavlja se vjerovatnost zabune. Navedena prava neće vrijedati bilo kakva postojeća prethodna prava, niti će utjecati na mogućnost da članice učine prava dostupnim na osnovu upotrebe. Ovdje je vrlo važna odredba

<sup>41</sup> Vidi čl.6. Zajedničkih preporuka.

<sup>42</sup> Folsom, R, Gordon, M., Spagnole, J., Međunarodni trgovački poslovi – u sažetom obliku, Rijeka, 1998., str.123.

koja utvrđuje kako će se članak 6bis. Pariške konvencije primjenjivati *mutatis mutandis*, na usluge. Pri utvrđivanju da li je žig nesumnjivo poznat, članice će uzimati u obzir upoznatost odgovarajućeg dijela javnosti sa žigom, uključujući i poznavanje do koga je u toj članici došlo putem promocije žiga. Članak 6bis Pariške konvencije (1967.) primenjuje se *mutatis mutandis* na robe ili usluge koje nisu slične onima za koje je registriran žig, pod uvjetom da korištenje tog žiga u odnosu na te robe ili usluge ukazuje na vezu između tih roba ili usluga i nositelj registriranog žiga i pod uvjetom da bi interesi nositelja registriranog žiga takvom upotrebom vjerovatno bili oštećeni.

Navedena se odredba smatra poboljšanjem u odnosu na članak 6 bis Pariške konvencije, a s obzirom na tri točke. Prva točka odnosi se na primjenu odredbe članka 6 bis Pariške konvencije i na uslužne žigove. Duga se točka odnosi na uzimanje u obzir znanja onih osoba koje su uključene u stvarnu tržišnu situaciju, uključujući korisnike i trgovce, prilikom određivanja dobro poznatog robnog žiga, a s ciljem stvaranja fleksibilnijih odredbi koje dopuštaju da se određivanje više podudara sa stvarnim transakcijama te da se odražava u održivoj okolini. Treća točka odnosi se na proširivanje područja primjene predmetne odredbe Pariške konvencije, a s ciljem proširenja područja primjene tih odredaba kako bi se obuhvatila i zaštita čuvenih robnih žigova. Drugim riječima, ova točka omogućava primjenu odredbe kojom je obuhvaćena čak i različita roba ili usluge. Naravno, posljednji se dio treće točke smatra ograničenim na slučajeve korištenja istovjetnog ili sličnog robnog žiga kod kojega postoji opasnost da će uzrokovati dvojbe, čak i u odnosu na različitu robu ili usluge, a čime se ukazuje na mogućnost međusobne povezanosti s nositeljem dobro poznatog robnog žiga, kao i na povredu ugleda i reputacije koje je ustanovio nositelj dobro poznatog robnog žiga, a što proizlazi iz primjene od strane treće osobe (uključujući, primjerice, takozvana besplatna iskorištavanja sličnosti s poznatim žigom ili umanjivanja svojstvenosti žiga).

Potrebno je napomenuti da s obzirom da članak 2. sporazuma TRIPS obvezuje na primjenu prava i zemlje članice WTO-a, a s obzirom na stvarne odredbe Pariške konvencije, može se očekivati racionalna zaštita širokoga opsega između zemalja članica WTO-a (značajan broj zemalja su i članice Pariške konvencije i WTO-a) uslijed odredaba članka 16 (2) i (3) sporazuma TRIPS.

## 2.2. Hrvatsko žigovno pravo

Odredbe koje se implicite odnose na zaštitu dobro poznatih i čuvenih žigova u hrvatskom pravu žigova odavno postoje.

Predmetne odredbe postoje od Zakona o zaštiti industrijskog vlasništva, iz 1922., kojima je zabranjena registracija istovjetnih ili sličnih robnih žigova od strane trećih neovlaštenih osoba. Vjeruje se da su takve odredbe postojale u hrvatskom pravu robnih žigova s ciljem ostvarivanja same svrhe

– zabranjivanja svake nepravične prakse u ovome području. Nadalje, u paragrafu 68.st.1. ovog Zakona gdje se uređuje postupak opozivanja, navodi se da nositelj neregistriranog žiga koji se upotrebljuje za istu vrstu robe, a koji je poznat u zainteresiranim krugovima u vrijeme kada je registriran žig koji je prijeporan, može pokrenuti postupak opoziva tog drugog registriranog žiga. Kod toga je poznatost neregistriranog znaka odlučna za udovoljavanje kriterijima zaštite po ovom institutu opoziva žiga.<sup>43</sup>

Sličnu odredbu o osporavanju prava na žig sadržavao je i Zakon o industrijskom vlasništvu iz 1981., odnosno u čl.124.st.1. predviđeno je bilo pravo ovlaštenika tužbom tražiti od suda utvrđenje da je znak koji upotrebljava u gospodarskom prometu za obilježavanje svoje robe odnosno usluga istovjetan ili sličan žigu koji upotrebljava druga osoba za obilježavanje svoje robe odnosno usluga iste ili slične vrste i da je taj znak bio općepoznat kao obilježje robe odnosno usluga tog ovlaštenika još prije nego je tuženik podnio prijavu žiga.<sup>44</sup> Dakle, kao pretpostavka podizanja tužbe radi osporavanja prava na žig tražilo se da se radi o ugroženom dobro poznatom znaku, pa činjenica da je netko registrirao kasnije takav žig na svoje ime imala je za posljedicu mogući gubitak prava na strain te druge osobe.

I Zakon o žigu, iz 1999., u čl.6., među relativnim razlozima za isključenje od zaštite, između ostalog regulira, da se žigom ne može zaštititi niti znak koji je istovjetan s ranijim žigom za istovjetnu vrstu proizvoda ili usluga, te koji je istovjetan s ranijim žigom ili je sličan ranijem žigu za istovjetnu ili sličnu vrstu roba ili usluga te postoji opasnost od izazivanja zabune u gospodarskom prometu uključujući mogućnost da javnost misaono dovede u svezu predloženi znak s ranijim žigom. Pod pojmom ranijeg žiga smatrali su se i žigovi koji su, u vrijeme podnošenja prijave žiga, dobro poznati u Republici Hrvatskoj u granicama značenja čl.6bis. Pariške konvencije, a koji se primjenjuje na odgtovarajući način za usluge.<sup>45</sup>

Odredba članka 6. novog Zakona o žigovima (“Narodne novine”, br. 173/03.) posebno je uvedena u vrijeme revizije hrvatskog žigovnog prava iz 2003., kojom su izvršena dodatna usklađivanja hrvatske legislative na ovom području sa međunarodnim sporazumima (prije svega TRIPS-a) i recentnim rješenjima reuropskog žigovnog prava. Ova odredba smatra se najnaprednijom odredbom u ovome području u dosadašnjem našem

<sup>43</sup> Usp. Šuman, J., *Zakonski propisi iz oblasti industrijske svojine*, Zagreb, 1931., str.82. i Zlatović, D., *Opoziv žiga i novo hrvatsko žigovno pravo*, Zbornik Prav. fak. Sveuč. Rijeka (1991) v. 25, br.1, 559-583 (2004).

<sup>44</sup> Usp. Čizmić, J. *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva*, Rijeka – Split, 1998., str. 40. i Zlatović, D., *O tužbi radi osporavanja prava na žig*, Hrvatska gospodarska revija, Zagreb, 1999., god. XLVIII., br. 3., str. 51.-56.

<sup>45</sup> Usp. Čizmić, J., Zlatović, D., *Komentar Zakona o žigu*, Faber & Zgombić, Zagreb, 2002., str.114. i Zlatović, D., *Zabrane u žigovnom pravu (Apsolutni i relativni razlozi za isključenje)*, Zbornik Prav. fak. Sveuč. Rijeka, 2001., vol. 22., br. 2., str. 735-761.

žigovnom pravu, a u pogledu umanjivanja problematičnih zahtjeva i uvjeta koji su se nametali stvarnim nositeljima takvih žigovnih prava u odnosu na dobro poznate i slavne žigove.

Dobro poznati žig uživa pravnu zaštitu samo u odnosu na robe ili usluge za koje se rabi. Kod nas ovaj žig uživa zaštitu sukladno žigovnom pravu te pravu o nepoštenom tržišnom natjecanju. Po ZOŽ-u poznati žig uživa prednost pred istim ili sličnim žigom registriranim za istu vrstu proizvoda ili usluga, te se ta zaštita ostvaruje u tzv. opozicijskom postupku, odnosno postupku po prigovoru na registraciju žiga.<sup>46</sup> Tako prema odredbi čl.6. st.st.1. u svezi sa st.2.toč.4. ZOŽ-a, na temelju podnesenoga prigovora neće se registrirati ni znak ako je istovjetan s ranijim žigom registriranim za istovjetne proizvode ili usluge, odnosno ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom. Pod pojmom "raniji žig" razumijevaju se, između ostalih, i žigovi koji su na dan prijave za registraciju žiga ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, na datum prava prvenstva zatraženog u prijavi, dobro poznati u Republici Hrvatskoj u smislu u kojemu se riječi "dobro poznat" rabe u članku 6.*bis*. Pariške konvencije.<sup>47</sup>

Prema čl.6bis. Pariške konvencije zemlje Pariške unije obvezuju se da *ex offo*, ako zakonodavstvo zemlje to dopušta, ili na zahtjev zainteresiranog, odbiju ili ponište registraciju i zabrane uporabu tvorničkog ili trgovačkog žiga koji je takva reprodukcija, oponašanje ili prijevod da može stvoriti pomutnju s nekim žigom, što bi nadležna vlast zemlje registriranja ili uporabe smatrala kako je u toj zemlji nedvojbeno poznat kao žig osobe koja uživa pravo koristiti se Pariškom konvencijom i rabi se za slične ili istovjetne proizvode. Na isti način postupit će se i ako je bitni dio žiga reprodukcija jednog takva žiga koji je nedvojbeno poznat ili oponašanje koje može stvoriti zbrku s tim žigom. Dakle, ako je takav žig već priznat, moći će se poništiti u posebnom postupku.<sup>48</sup> Postupak za proglašavanje žiga ništavim može se pokrenuti prema odredbi čl.49. ZOŽ-a i u odnosu na članak 6. stavak 1. ZOŽ-a na zahtjev nositelja ranijega žiga, odnosno ovdje nositelja poznatog žiga. Zaštitu poznatog žiga od zloporabe treće osobe korisnik poznatog žiga može ostvariti tužbom zbog neloyalne utakmice.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> O prigovoru na registraciju žiga više kod Zlatović, D., *Opozicijski postupak u novom hrvatskom žigovnom pravu*, Zbornik Prav. Fak. Sveuč. Rijeka, 2001., vol. 22., br.1., str. 261.-288.

<sup>47</sup> O poznatom žigu u drugim međunarodnim pravnim dokumentima vidi Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks, WIPO, Geneva, 2000.

<sup>48</sup> Usp. Verona, A., *Pravo industrijskog vlasništva*, Informator, Zagreb, 1978., str. 30.

<sup>49</sup> Zlatović, D., *Nepošteno tržišno natjecanje i modaliteti građanskopravne zaštite u hrvatskom i komparativnom pravu*, Zbornik Prav. fak. Sveuč. Rijeka (1991.) v. 27, br.1, 499-542 (2006).

Zaštita čuvenih žigova nije svugdje uređena žigovnim propisima, već se prije svega oslanja na pravo u svezi s nepoštenim tržišnim natjecanjem.<sup>50</sup> Tako je bilo i kod nas do novog ZOŽ-a iz 2003. godine.

Tako sada u Republici Hrvatskoj, prema novom ZOŽ-u, odnosno odredbi čl.6.st.5., na temelju podnesenoga prigovora nositelja ranijega žiga neće se registrirati ni znak ako je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig kada raniji žig ima ugled u Republici Hrvatskoj i kada bi uporaba kasnijega žiga bez opravdanoga razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijega žiga ili im naštetila. Također u čl.49.st.5. ZOŽ-a predviđeno je da žig ne može biti proglašen ništavim na temelju ranijega žiga koji ima ugled ako raniji žig nije stekao ugled u smislu članka 6. stavka 3. ovoga Zakona do datuma prava prvenstva kasnijega žiga.

Navedene odredbe ZOŽ-a služe za odbijanje neovlaštene prijave treće osobe preslikanog robnog žiga te proglašavanje registracije istog ništavom u slučaju da je njime obuhvaćena roba istovjetna ili slična robi ili uslugama na koje se odnosi i za koje stvarni nositelj koristi dobro poznati robni žig. Navedeni članci slični su članku 6 bis Pariške konvencije, i zahtjeva utvrđenosti poznatosti robnoga žiga u tuzemstvu, odnosno na području Republike Hrvatske.<sup>51</sup> Odredba članka 6.st.3. ZOŽ-a nastoji zaštititi dobro poznate i slavne robne žigove u odnosu na širi spektar roba ili usluga od onoga iz članka 6.st.1.i 2., te nalikuje odredbi propisanoj u članku 16(3) sporazuma TRIPS utoliko što se ne zahtijeva da spektar roba i usluga spada unutar okvira međusobne istovjetnosti ili sličnosti. Drugim riječima, smisao ove odredbe je u zabrani registriranja ili izostanku zaštite robnoga žiga kod kojega postoji opasnost od zabune, čak i u slučaju robnog žiga koji se odnosi na različite robe i usluge.

U praksi je moguće da nositelj registriranog žiga može, kada njegov registrirani robni žig (primjerice, proizvođač automobila registrirao je žig s obzirom na automobil – u daljnjem tekstu osnovna registracija ili

<sup>50</sup> Gorenc, V. et al., Rječnik trgovačkog prava, Masmedia, Zagreb, 1997., str.50.

<sup>51</sup> Neke zemlje ne prate doslovno citiranu odredbu Pariške konvencije te ne zahtijevaju poznatost žiga samo na svom području. Primjerice vidi čl.4-1-19. Zakon o žigu Japana, kod Matsubara, N. *op.cit.*, str. 14. Slično priznanju žiga koje je u sudskim odlukama dano, u slučajevima koji se odnose na restoran "Maxim de Paris", u SAD-u i Irskoj, navedena se poznatost ne traži stoga što, ukoliko je robni žig za robe i usluge prepoznat kao dobro poznat ili slavan u inozemstvu, čak iako se možda aktivno ne primjenjuje u Japanu, postoje slučajevi u kojima je isti robni žig prepoznat kao dovoljno dobro poznat u Japanu, kao i putem turista, medija, novina i časopisa. odredba članka 4-1-19, koja je uvedena revizijom 1996., mjerodavna je za zaštitu dobro poznatog ili slavnog robnog žiga ukoliko titular toga žiga uspije dokazati dobru poznatost ili slavu koja je prepoznata ili u Japanu ili u nekoliko prekomorskih zemalja izvan Japana. Ipak, prilikom primjene ove odredbe također je potrebno dokazati da je treća osoba svoju prijavu za registriranje žiga trebala podnijeti u zloj vjeri (namjera stjecanja nezakonitih koristi, namjera nanošenja štete drugoj osobi ili druge nezakonite svrhe).

osnovni robni žig) postane dobro poznat među potrošačima, a s obzirom na robu na koju se odnosi, pribaviti obrambenu registraciju robnoga žiga koji je istovjetan osnovnome robnome žigu, a s obzirom na robu ili usluge za koje postoji mogućnost zabune, te se registracija obrambenog žiga neće moći sankcionirati ukidanjem zbog nekorištenja. Važnost ove registracije prvenstveno leži u činjenici da je moguće pretpostaviti da je osnovni robni žig trebao biti prepoznat kao dobro poznat i čuven kod nas, te da, jednom kada je registriran, ne postoji obveza da ga se koristi, tako da će prijava ili korištenje istovjetnog ili izuzetno sličnog robnog žiga od strane treće osobe biti blokirani ili zabranjeni u mjeri u kojoj je robni žig u sukobu te u mjeri u kojoj su u sukobu roba ili usluge s robom ili uslugama obuhvaćenima obrambenom registracijom. U ovome smislu navedeni sustav postoji u svrhu zaštite dobro poznatih i čuvenih žigova.

Nužno je napomenuti da je u slučaju da je, primjerice, proizvođač automobila registrirao osnovni robni žig koji se odnosi na odjeću kao obrambeni robni žig, osnovni robni žig toga proizvođača automobila zaštićen je i u odnosu na odjeću. Sukladno tome, utvrđeno je kako u slučaju da treća osoba započne koristiti robni žig koji je istovjetan ili izuzetno nalikuje registriranom obrambenom robnom žigu koji obuhvaća odjeću, tada nositelj obrambenog robnog žiga može podnijeti zahtjev za izricanje mjere zabrane protiv neovlaštene primjene treće osobe, kao oblika povrede obrambene registracije robnoga žiga. S druge strane, ukoliko nositelj nije registrirao osnovni robni žig kao obrambeni žig, on nije u mogućnosti podnijeti tužbu zbog povrede, ali može podnijeti zahtjev za izricanje mjere zabrane temeljem propisa o nelojalnoj konkurenciji<sup>52</sup>, a ukoliko je isti mjerodavan u konkretnome slučaju.

Osim u ZOŽ-u pitanja zaštite čuvenih i dobro poznatih žigova uređena je i u bilateralnim izvorima hrvatskog žigovnog prava, primjerice u odredbi čl.6. Memoranduma o razumijevanju između Vlade SAD-a i Vlade Republike Hrvatske u svezi sa zaštitom prava intelektualnog vlasništva iz 1997.<sup>53</sup>

### ***3. Posebnosti u svezi sa zaštitom čuvenih žigova***

Uz redovite modalitete zaštite žiga<sup>54</sup>, ipak kod čuvenih žigova vrijede

<sup>52</sup> Vidi Zakon o trgovini ("Narodne novine", br. 49/03. – pročišćeni tekst, 103/03. i 170/03., dalje: ZOT).

<sup>53</sup> Vidi tekst Memoranduma u Čizmić, J., *Ogledi iz prava industrijskog vlasništva*, knjiga druga, Mostar, 1999., str.181.

<sup>54</sup> Usp. Zlatović, D., *Kaznenopravne sankcije radi povrede žiga u gospodarskom prometu*, Hrvatska gospodarska revija, Zagreb, 2000., god. XLIX., br. 9., str. 87.-93.; Zlatović, D., *Posebna obilježja građanskopravne zaštite žiga*, Zbornik Prav. fak. Sveuč. Rijeka, 2002., v. 23., br. 1., 143.-178.; Zlatović, D., *Oblici upravnoopravnog nadzora radi zaštite žiga*, Hrvatska gospodarska revija, Zagreb, 2000., god. XLIX, br. 11.-12., str. 118.-123.

posebne situacije i mjere zaštite.

Tako se ova zaštita može promatrati u sklopu propisa koji reguliraju postupak i uvjete registracije žiga, zatim propisa koji uređuju ostala pitanja žigovnog prava, propisa o nelojalnoj utakmici te propisa općeg građanskog prava.

### **3.1. Zaštita čuvenih žigova u postupku registracije**

Čuveni žigovi uživaju intenzivniju pravnu zaštitu u usporedbi s običnim žigovima, koji nemaju stečen takav stupanj poznatosti i renomea.

Pored izloženih oblika zaštite vrlo rano se postavilo pitanje da li čuveni žigovi mogu biti zaštićeni već u samom postupku registracije, odnosno može li biti odbijena registracija istog ili sličnog žiga koji je kasnije prijavljen za označavanje neistovrsnih proizvoda.<sup>55</sup>

Poznati zakonski propisi o žigovima nisu o tome sadržavali posebne odredbe, što je izazvalo sporove i u teoriji i u praksi.

Kako su u čuveni žigovi uvijek i dobro poznati žigovi, očito je da se i na njih mogu primijeniti odredbe koje su slijedom rješenja iz čl.6bis. Pariške konvencije prenesene u većinu nacionalnih zakonodavstava, pa i u novo hrvatsko žigovno pravo. Dakle, isključit će se iz registracije i znakovi koje, prema općem znanju domaćih sudionika u prometu, neka druga osoba već koristi za označavanje iste ili istovrsne robe. No, ova zaštita ne omogućava ostvarivanje glavnog cilja u zaštiti slavni žigova, a to je zabrana registracije žiga za označavanje neistovrsnih proizvoda. Zato su se praksa i teorija poslužile rješenjima po kojoj se ne mogu registrirati znaci koji sadrže navode koji vidljivo ne odgovaraju stvarnim okolnostima i izazivaju opasnost obmane u prometu.

### **3.2. Zaštita čuvenih žigova po žigovnom pravu**

Ni pravna doktrina ni praksa nisu utvrdile jedinstvene i preciznije kriteriji za čuvene žigove. Ovaj pojam je pobliže definiran, ali uporabom uobičajenih izraza, kao što su: dominantna moć označavanja, opća prepoznatljivost koja nije ograničena samo na krug sadašnjih ili potencijalnih potrošača, jedinstvenost oznake i njena osobitost, izuzetno reklamno djelovanje, itd.<sup>56</sup>

Opasnost zamjenjivanja u odnosu na podrijetlo proizvoda, koja definira granice zaštite u okviru prava o žigovima u većini zemalja, u direktnoj je zavisnosti sa snagom označavanje žiga. Ukoliko je žig poznatiji, tim je veća opasnost da javnost dovodi u vezu sa slikom koju ima u sjećanju o poznatom žigu neki drugi žig, koji se, također, vrlo malo približava poznatom.

<sup>55</sup> Cit. Vlašković, B., *op.cit.*, str. 95.

<sup>56</sup> *Ibid.*, str. 36.

Prema temeljnim načelima žigovnog prava opasnost zamjenjivanja žigova posebice je izražena kada su u pitanju slavni žigovi, pa čak i u slučaju kad se radi o neznatnoj, ali ipak vidljivoj sličnosti s čuvenim žigom. Tako, čuveni žigovi uživaju iznimno široku zaštitu koja se temelji na jednoj od elementarnih funkcija žiga – onoj po kojoj je žig oznaka podrijetla robe iz određenog izvora.

Ipak, u nekim zakonskim komparativnim rješenjima možemo naći i na proširenu zaštitu, kao što je slučaj kod rješenja sadržanih u Zakonu o žigovima zemalja Beneluxa<sup>57</sup>, po kojima u ovim zemljama nije potrebna dopunska zaštita poznatih ili čuvenih žigova temeljem propisa o nepoštenom tržišnom natjecanju, odnosno općim pravilima građanskog prava, pokraj rješenja sadržanih u citiranom zakonu.

Prema čl.13a. uspostavljena je proširena zaštita na način kako slijedi:

“Ne dirajući u primjenu općih pravnih propisa o deliktним radnjama, isključivo pravo jamči titularu žiga ovlaštenost da se suprotstavi:

1. Svakom korištenju žiga ili nekog podudarnog znaka na proizvodima za koje je žig registriran ili na njima istovrsnim;
2. Svakom drugom korištenju žiga ili podudarnog znaka koje se poduzima u poslovnom prometu, a koje je, sukladno prilikama, pogodno da, bez opravdanog razloga, učini štetu titularu žiga.”

Dakle, razvidno je da je ne samo uređena zaštita žigova koji se odnose na iste ili slične proizvode, nego i ona proširena zaštita prema kojoj titular žiga može poduzeti mjere zaštite ne samo u odnosu na korištenja u cilju označavanja podrijetla proizvoda, nego i uporabi koja samo ukazuje na vrstu robe. Suviše predviđena je i zaštita žigova koji se upotrebljavaju za označavanje neistovrsnih roba ili usluga, poduvjetima da se radi o korištenju podudarnog znaka, korištenju u poslovnom prometu, mogućnosti nastanka štete za titulara žiga i nepostojanju razloga koji bi opravdao kasnijeg korisnika žiga.

Nešto je uža zaštita predviđena u Smjernicama Savjeta za ujednačavanje pravnih propisa država članica EEZ-a o žigovima<sup>58</sup>, gdje se regulira zaštita žigova protiv njihove upotrebe za označavanje neistovrsnih proizvoda ako se njome iskorištava ili oštećuje distinktivnost žiga ili njegova vrijednost. Ovdje se, dakle, zaštita pruža samo za slučaj upotrebe žiga u svrhe razlikovanja robe ili usluga, dok se zaštita protiv uporabe, koja nema za svrhu razlikovanje robe ili usluga, ostvaruje na osnovi važećih nacionalnih propisa zemalja članica EU.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Uniform Benelux Law on Marks (as last amended by the Protocol of 11 December 2001), dostupan na internet stranici [http://oami.europa.eu/pdf/mark/nl\\_bx\\_2\\_fr.pdf](http://oami.europa.eu/pdf/mark/nl_bx_2_fr.pdf).

<sup>58</sup> First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (OJ EC No L 40 of 11.2.1989, p. 1).

<sup>59</sup> Detaljnije kod Tritton, G., *Intellectual Propety in Europe*, sec.ed., London, Sweet & Maxwell, 2002, str. 445.



### 3.3. Zaštita čuvenih žigova po propisima o nelojalnoj utakmici

Čuveni žigovi uživaju najširu zaštitu protiv opasnosti razvodnjavanja (zamjenjivanja) u odnosu na podrijetlo njima označenih proizvoda.<sup>60</sup> Ali takva se zaštita sukladno žigovnom pravu može ostvariti samo kada se radi o uporabi žiga za označavanje proizvoda iste vrste. Problem nastaje kada se čuveni žig rabi za označavanje neistovrsnih proizvoda.<sup>61</sup>

Iako se zaštita čuvenih žigova od opasnosti razvodnjavanja ostvaruje po različitim pravnim osnovama, ipak u naznačenom problematičnom slučaju jedan je od najčešće primjenjivanih generalna klauzula prava o suzbijanju nelojalne utakmice. Ona se može primijeniti samo onda kada su ispunjeni određeni uvjeti definirani u pravnoj teoriji i sudskoj praksi. No, njihovo postojanje je uvijek bilo sporno kada je riječ o zaštiti čuvenih žigova protiv opasnosti razvodnjavanja po ovoj osnovi.<sup>62</sup>

Naše ranije naznake o uvjetima za primjenu generalne klauzule pokazuju da je sporna njena primjena za zaštitu čuvenih žigova protiv opasnosti razvodnjavanja. Naime, u slučaju korištenja čuvenog žiga za označavanje neistovrsnih proizvoda ne može se govoriti o odnosu konkurencije kao jednom od bitnih uvjeta za primjenu generalne klauzule.<sup>63</sup>

Naime, pojam istovrsnih proizvoda uži je od pojma srodnih proizvoda, na kojima se bazira odnos konkurencije. Srodni proizvodi su oni koji su po shvaćanju javnosti toliko podudarni, pa se međusobno ometaju u prometu. Drugim riječima, oni zadovoljavaju istu potrebu kupca, te jedan proizvod može da potisne drugi s tržišta.

Ipak, neovisno o ovim doktrinarnim dvojabama, sudska se praksa pozivala upravo na generalnu klauzulu o nelojalnoj utakmici u ovim slučajevima. Tako je za sud e bilo odlučujuće da se kasnijim korištenjem žiga oštećuje njegova reklamna moć i moć obilježavanja. U ovom obezvrjeđivanju sagledana je protivnost dobrim običajima jer pristojni trgovac izbjegava sve kako bi oznaku koja se već ukorijenila za označavanje tuđih proizvoda koristio za svoje proizvode.<sup>64</sup>

Tako se generalna klauzula primjenjuje onda kada netko preuzme ili se približava tuđoj poznatoj oznaci, iako nema neposrednog odnosa konkurencije, niti su u pitanju proizvodi istovjetni u smislu prava o žigovima. U prilog primjeni odredbi propisa o nelojalnoj utakmici na ove prijepore isticalo se kako je protivno dobrim običajima iskorištavanje činidbe drugog

<sup>60</sup> Opasnost razvodnjavanja je slabljenje vrijednosti ili slabljenje reklamne moći ili moći označavanja koja pripada nekom žigu. Cit. prema Vlašković, B., *op.cit.*, str. 44.

<sup>61</sup> *Ibid.*, str. 43.

<sup>62</sup> Usp. Popović, S.A., Zaštita robnih i uslužnih žigova u jugoslavenskom pravu, Institut za uporedno pravo, Beograd, 1969., str. 143., te Manigodić, M., Robni i uslužni žigovi, Pronalazaštvo, Beograd, 1989., str. 113.

<sup>63</sup> Baumbach – Hefermehl, Wettbewerbsrecht, München, 1985., str. 259.

<sup>64</sup> Elsaesser, Der Rechtsschutz berühmter Marken, Weinheim, 1959., str. 33.

koja je rezultat uloženi napore i troškova. Ne bi bilo prihvatljivo da netko uloži velika novčana sredstva kako bi žig učini slavnim, a da nasuprot tome ne može steći isključivo pravo njegovog korištenja za obilježavanje ma koje robe.

Ipak ovakvi stavovi nisu naišli na sveopće doktrinarno odobravanje, štoviše bilo je bitnih kritika na ovakva presuđenja. Po njima oponašanje samo po sebi nije, dakle, nedopušteno, nego moraju nastupiti posebne okolnosti koje bi opravdale prigovor protivnosti dobrim običajima. Kriterij utroška vremena i novca neprihvatljiv je u tu svrhu. Dva su razloga za to. Prvo, velik broj čuvenih žigova tu svoju osobinu nije stekao na osnovi u njega uloženi sredstava. Mnogi od njih su to postali zahvaljujući drugim oklonostima, kao što su, na primjer, posebna originalnost, visoki kvalitet njime obilježenih proizvoda, patentna zaštita za proizvod koji je obilježen žigom itd. Drugo, u reklamiranje žigova ulažu se velika sredstva, koja, u velikom broju slučajeva, ne ostvaruju postavljeni cilj da žig stekne epitet čuvenog odnosno slavnog. Zbog tih razloga ne bi trebalo primjenjivati kriterij "rezultata rada", koji su stečeni ulaganjem napora i sredstava.<sup>65</sup>

Pozivanje na originalnost žiga ne može, također po doktrinarnim stajalištima, biti obrazloženje za protivnost dobrim običajima. Žig bi tada naime, bio zaštićen po načelima autorskog prava.<sup>66</sup>

Ipak, u inozemnoj sudskoj praksi nailazimo na sudske odluke u kojima je protivnost dobrim običajima dovedena u svezu s kvalifikacijom žiga kao čuvenog. Naime, zaštita od opasnosti razvodnjavanja pružena je samo slavim žigovima, iako je priznato da je pod istim okolnostima slabljenje snage žiga moguće i kada je riječ o žigovima koji nisu slavni.

Prema tome, u sklopu ocjene o nelojalnosti nekog ponašanja moraju se uzeti u obzir i subjektivni i objektivni elementi.<sup>67</sup> Kada je pitanje da li proizvod koji nije zaštićen posebnim pravom uživa zaštitu protiv oponašanja po pravu nelojalne utakmice, mora se imati u vidu kako objektivna podobnost za zaštitu oponašanog objekta i subjektivna obilježja radnje oponašanja stoje u čvrstoj međusobnoj vezi. Ukoliko je radnja oponašanja snažnije obojena subjektivnim obilježima nelojalnosti, utoliko će se postaviti niži zahtjevi u pogledu osobitosti proizvoda koji se oponašaju ili stupanj njegovog značenja na tržištu.

Novija raspoloživa komparativna sudska praksa je više pažnje posvetila proučavanju odnosa nelojalne konkurencije. Ona je to učinila rješavajući slučajeve kada je poznati žig, koji nije i slavni, korišten za obilježavanje neistovrsnih proizvoda. Kada se čuveni žig koristi za označavanje neistovjetnih proizvoda, riječ je o odnosu tržišnog natjecanja, čime je otklonjena prva smetnja za primjenu generalne klauzule i na njih. Čuveni žig

<sup>65</sup> Cf. *Ibid.*, str.98.

<sup>66</sup> Cf. *Ibid.*, str.99.

<sup>67</sup> Vlašković, B., *op.cit.*, str. 71.

je zaštitu od opasnosti razvodnjavanja uživao bez obzira za koji je proizvod uporabljen. Nasuprot tome, zaštita poznatih žigova po pravu o suzbijanju neloyalne utakmice ograničava se samo za slučaj njihovog korištenja za označavanje nekih neistovrsnih proizvoda.<sup>68</sup>

Pošto je ustanovljen odnos konkurencije, ostalo je pitanje protivnosti dobrim običajima. Kada se akceptira stav kako je korištenje glasovitosti utoliko vjerovatnije ukoliko je poznatiji žig, čija se glasovitost rabi, tada se za slučaj čuvenih žigova može pretpostaviti da kasniji korisnik poduzima svoju radnju u namjeri naslanjanja. Stoga je opasnost od razvodnjavanja ispravnije svrstati u grupu oštećenja glasovitosti. Naime, glas koji je vezan s čuvenim žigom povrijeđuje se tako što slabi njegova privlačna sila, razvodnjava reklamna moć i slabi njegov položaj u prometu.

Zaštita od opasnosti razvodnjavanja pripada samo čuvenim žigovima, a ne i onima koji su samo bolje poznati. Neophodno je za takvu zaštitu da je reklamna moć i vrijednost slavnog žiga konkretno oštećena u konkurenciji, odnosno da posebne okolnosti moraju ukazati na protivnost dobrim običajima. Te posebne okolnosti jesu iskorištavanje i oštećenje glasovitosti kada je riječ o poznatim žigovima, te dominantno važenje u prometu i ugrožavanje reklamne moći kada su u pitanju čuveni žigovi.<sup>69</sup>

### **3.4. Zaštita od opasnosti razvodnjavanja po općim pravilima građanskog prava**

Postojeća pravna praksa u pretežitom broju slučajeva zaštitu od opasnosti razvodnjavanja bazira na primjeni generalne klauzule prava neloyalne utakmice. Ipak, možemo naići i na rješenja inozemne sudske prakse koja napušta doslovno temeljenje zaštite na ovoj reguli, već se orijentira na opća pravila građanskog prava.

Tako se njemačka sudska praksa u slučaju "Quick" pozvala na opća pravila građanskog prava, odnosno na čl. 823.I. BGB-a. Po toj navedenoj odredbi onaj tko namjerno ili nenamjerno nezakonito povrijedi život, tijelo, zdravlje, slobodu, vlasništvo ili neko drugo pravo nekoga obvezan mu je na naknadu štete koja je nastala iz toga.<sup>70</sup>

Dakle, njemačka sudska praksa je na temelju navedenog člana BGB-a priznala pravo na osnovanoj i korištenoj tvrtki, i to uz široko poimanje pojma povrede koja uključuje ne samo postupanja koja su bila direktno usmjerena protiv supstance i opstanka tvrtke, uz posljedicu neposrednog ometanja ili sprječavanja, nego i na povredu očekivanja ili izgleda na stjecanja komintenata ili njihovo odvlačenje korištenjem lojalnih sredstava.

<sup>68</sup> *Ibid.*, str. 72.

<sup>69</sup> *Ibid.*, str. 73.

<sup>70</sup> *Ibid.*, str. 36.

#### 4. Zaključak

Među različitim tipovima žigova posebno mjesto zauzimaju oni žigovi koji su dosegli određeni stupanj prepoznatljivosti, odnosno uživaju izniman ugled na tržištu i kod konkurencije i konzumenata.

Iako ova terminologija nije kod nas toliko razvijena, čak nije zastupljena ni u žigovnoj legislativi, bitno je ukazati na razliku između dobro poznatih (notornih, tzv. *well-known*) žigova od čuvenih (slavnih, glasovitih, renomiranih) žigova te modalitete njihove zaštite, posebice u okrilju propisa o nepoštenom tržišnom natjecanju i o žigu.

Poznatim žigom određuje se znak koji je na jednom državnom području općepoznat kao znak za označavanje određene vrste proizvoda ili usluga, ali u načelu nije prijavljen niti je registriran kao žig. Čuveni žig je žig koji je općepoznat za obilježavanje robe odnosno usluga na tržištu, te koji uživa takav ugled na tržištu da prerasta u simbol iznimne kvalitete. Općeprihvaćeno je pravno stajalište da čuveni žigovi uživaju zaštitu neovisno od proizvoda ili usluga za koje su registrirani, pa treća osoba ne bi mogla koristiti znak isti ili sličan čuvenom žigu ni za proizvode odnosno usluge druge vrste od onih za koje se koristi čuveni žig.

Da bi se neki žig određivao kao čuveni žig, nužno je da je dostigao najveći mogući stupanj snage označavanja. Nadalje, traži se kao pretpostavka i da je takav žig jedinstven na tržištu, odnosno da je jedan i jedini. Čuveni žig mora također ispunjavati i uvjet određenog znatnog stupnja osobitosti ili originalnosti. Konačno, bitan kriterij za određivanje nekog žiga kao čuvenog jest i cijenjenost žiga, koja se vezuje za predstavu koju o njemu imaju potrošači.

Dakle, da bi žig bio čuven, nužno je da je postao pojam za određene ili samo jedan proizvod u krugovima svih sadašnjih i potencijalnih sudionika na tržištu, da je ušao u njihov jezik na cijelom državnom prostoru, te da se njime izaziva predstava o posebnoj vrijednosti proizvoda koji su njime označeni. Tradicionalno vezivanje zaštite žigova za funkciju označavanja podrijetla onemogućilo je da se problem zaštite slavnih žigova rješava u okviru zakonodavstva o žigovima. On je kvalificiran kao poseban zato što su na njega primjenjivana pravila drugih grana prava, na primjer, prava o suzbijanju neloyalne konkurencije ili građanskog prava. Kako je zaštita od opasnosti razvodnjavanja shvaćena kao posebna i regulirana pravilima koje nije sadržavalo zakonodavstvo o žigovima, to su postavljeni i vrlo oštri zahtjevi za njenu realizaciju. Na nju su se mogli pozivati samo malobrojni žigovi koji su stekli epitet slavnog. Suština ove zaštite je u obrani jedinstvenog položaja slavnog žiga u privrednom prometu, u smislu da on mora ostati jedan i jedini.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Cit. Vlašković, B., *op.cit.*, str 102.

## Summary

### SPECIAL PROTECTION OF WELL-KNOWN AND FAMOUS TRADEMARKS

Trademarks that have reached a certain level of recognizability and enjoy a significant appraisal on the market, both by competition and consumers, have a special position among different types of trademarks

Although this terminology is not developed in Croatia, nor it is included in trademark law, it is important to demonstrate the differences between so-called well-know (notorious) trademarks and famous (reputable, distinguished, renowned) trademarks, as well as the modalities of their protection, especially within unfair competition law and trademark law.

A well-know trademark is a sign that is notorious in a certain state as a symbol for labeling a certain kind of products or services. In principle, it is not reported or registered as a trademark. A famous trademark is a notorious trademark for labeling goods or services on the market enjoying such a reputation which makes it a symbol of exceptional quality. It is a common legal view that famous trademarks enjoy protection regardless of the actual products or services for which they have been registered, and that the third person could not use the same or similar trademark not even for products or services of a different kind.

In order for a trademark to be considered famous it must have reached the maximum level of recognizability. Moreover, it must be unique on the market, i.e., one and only. Famous trademark has to, furthermore, possess a certain level of particularity or originality. Finally, an important criterion for a famous trademark is its reputation linked to its perception by the consumers.

Thus, for a famous trademark it is necessary that it has become a landmark for labeling certain group of products, or a single product, among all the present and potential participants on the market; moreover, that it has become a part of their language on the whole state territory, and that it is perceived as a symbol for exceptional quality of the actual products. Traditional role of trademark protection, i.e., establishing origins of a product, is inadequate for protection of the famous trademarks. They are qualified as special trademarks whose protection is granted by other branches of law, such as unfair competition law or civil law. Since there is a specially recognized danger of dilution, regulated by the other branches of law, there are very high standards for realization of this kind of protection. Only a few trademarks that have acquired the status of famous trademarks could count on it. Its essence is in protection of the unique position of the famous trademark in business transactions; the famous trademark must remain the one and only.

**Key words:** *well-known trademark, famous trademark, dilution, trademark law, unfair competition.*

Zusammenfassung  
fail

## Sommario

### TUTELA SPECIALE DEI MARCHI BEN CONOSCIUTI E FAMOSI

I marchi che hanno raggiunto un determinato livello di riconoscibilità e godono di una significativa stima sul mercato sia dai competitori che dai consumatori hanno una speciale posizione tra i differenti tipi di marchi.

Sebbene questa terminologia non sia sviluppata in Croazia, né sia inclusa nella legislazione sul marchio, è importante dimostrare le differenze tra i cosiddetti marchi ben conosciuti (notori) e i marchi famosi (stimati, distinti, rinomati), così come le modalità della loro tutela, specialmente nel diritto della concorrenza e nel diritto del marchio.

Un marchio ben conosciuto è un segno che è notorio in un determinato stato come un simbolo per contrassegnare un certo tipo di prodotti o servizi. In principio, non è riportato o registrato come un marchio. Un marchio famoso è un marchio notorio per contrassegnare beni o servizi sul mercato godendo di una tale reputazione che lo rende un simbolo di eccezionale qualità. È un parere giuridico comune che i marchi famosi godono di una tutela a prescindere dai prodotti o servizi concreti per i quali sono stati registrati, e che le terze persone non possono utilizzare lo stesso o un simile marchio neanche per prodotti o servizi di un tipo differente.

Affinché un marchio sia considerato famoso deve avere raggiunto il massimo livello di riconoscibilità. Inoltre esso deve essere unico sul mercato, cioè uno e solo. Oltre a ciò un marchio famoso deve possedere un certo livello di particolarità od originalità. Infine un importante criterio per un marchio famoso è la sua reputazione legata alla sua percezione da parte dei consumatori.

Così per un marchio famoso è necessario che sia diventato un punto di riferimento per contrassegnare certi gruppi di prodotti o un singolo prodotto tra tutti i presenti e potenziali partecipanti sul mercato, che sia divenuto parte del loro linguaggio sull'intero territorio dello stato, e che sia percepito come un simbolo per l'eccezionale qualità dei prodotti concreti. Il ruolo tradizionale della tutela del marchio, cioè l'identificazione delle origini di un prodotto, è inadeguato per la tutela dei marchi famosi. Essi sono qualificati come marchi speciali la cui tutela è garantita da altre branche del diritto, come il diritto della concorrenza o il diritto civile. Siccome esiste un rischio di annacquamento specificamente riconosciuto, regolato da altre branche del diritto, ci sono standards molto alti per la realizzazione di questo tipo di tutela. Solo pochi marchi che hanno acquistato lo status di marchi famosi possono contare su di essa. La sua essenza è nella tutela della posizione unica del marchio famoso nelle transazioni economiche, in cui il marchio famoso deve rimanere uno e solo.

**Parole chiave:** *marchio ben conosciuto, marchio famoso, rischio di annacquamento, diritto di marchio, concorrenza sleale.*