

ŽIGOVI PRIJAVLJENI U ZLOJ VJERI U HRVATSKOM PRAVU I U PRAVU EUROPSKE UNIJE

Mr. sc. Ana Rački Marinković *

UDK : 347.774(497.5)

366.56(497.5)

Izvorni znanstveni rad

Primljeno: studeni 2008.

Pravni standard zle vjere javlja se u žigovnom pravu na više mjesta i vezano uz nekoliko pravnih instituta. Zlu vjeru nalazimo kod ograničenja prava zbog toleriranja uporabe kasnijeg žiga, kao iznimku primjene načela povjerenja u registar žigova te kao razlog za odbijanje registracije žiga. Cilj je rada prikazati kada se zla vjera javlja u žigovnom pravu, a posebno obratiti pažnju na zlu vjeru kao razlog za odbijanje registracije žiga. Posebno se razmatra činjenica što hrvatsko pravo ne poznaje takav razlog, te se uspoređuje s pravom Europske unije gdje ovakav razlog postoji, ne samo u zakonima svih država članica nego je i razlog za odbijanje registracije žiga Zajednice. Analizira se praksa Europske unije u tumačenju ovog pojma te u pogledu dokazivanja postojanja zle vjere. Ističe se položaj žigova prijavljenih u zloj vjeri u mehanizmu proširenja učinaka žiga Zajednice na novopridruženu državu Europskoj uniji zbog čega će se sudovi u Republici Hrvatskoj vrlo skoro, ulaskom u Europsku uniju, susresti s ovim pravnim standardom.

Ključne riječi: žig, zla vjera, relativni razlozi za odbijanje registracije žiga, žig Zajednice, proširenje učinaka žiga Zajednice.

UVOD

Pojam *bona fides* odnosno dobra vjera potječe još iz rimskoga prava u značenju vjernosti i držanja zadane riječi¹. U suvremenim zakonodavstvima dobra

* Mr. sc. Ana Rački Marinković, Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

¹ Klarić, P., Vedriš, M., *Građansko pravo*, Zagreb, 2006., str. 380.

vjera² u pravilu se pojavljuje kao jedno od osnovnih načela obveznog prava te kao subjektivna pretpostavka za pružanje zaštite povjerenju u istinitost i potpunost javnih registara. U hrvatskom zakonodavstvu dobra vjera sadržana je u okviru načela savjesnosti i poštenja u obveznim odnosima koje propisuje čl. 4. Zakona o obveznim odnosima³ te kao uvjet primjene načela povjerenja registarskoga materijalnog prava⁴ u posebnim propisima unutar kojih su takvi registri predviđeni.

Većina država priznaje žig u postupku registracije te vode registre žigova koji su javno dostupni, čime se stvara presumpcija da treći znaju, odnosno moraju znati za postojanje žiga. Shodno tome, nositelj žiga ima isključivo pravo s apsolutnim djelovanjem prema svim trećim osobama zabraniti korištenje tog žiga⁵. Žigovno pravo, kao jedno od registarskih prava, također počiva na zajedničkom načelu povjerenja kojim se štite poštene treće osobe koje su postupale pouzdajući se u pravno stanje sadržano u registru. Osoba nije u dobroj vjeri ako je znala ili imala razloga posumnjati da je registarsko stanje neistinito ili nepotpuno⁶.

Dobra vjera, kada se pojavljuje u okviru žigovnog prava neovisno o funkciji registra žigova, po svom sadržaju odgovara načelu savjesnosti i poštenja kojeg se moraju pridržavati sudionici obveznih odnosa. Radi se, naime, o moralnom pravilu o savjesnom i poštenom kao pravnom standardu čiji pojam nije određen, već se ostavlja sudu da ga konkretizira u pojedinim slučajevima držeći se njegova općeg značenja kao smjernice⁷. Između ostalog, primjena ovog načela znači i branu tendencijama zlouporabe prava⁸.

² Black's Law Dictionary definira dobru vjeru kao stanje uma koje se sastoji od (1) poštenja u uvjerenje ili namjeru, (2) vjernosti dužnostima ili obvezama, (3) poštivanju razumnih trgovačkih standarada poštene trgovine u određenoj grani poslovanja, (4) nedostatka namjere da se prevari ili stekne nepravedna prednost. Vidi: Garner, B.A., Black's Law Dictionary, West, 2004. U Gačić, M., *Englesko-hrvatski rječnik prava*, Zagreb, 2004., definira se kao savjesnost ili poštenje.

³ Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine br. 35/2005. Čl. 4. glasi: "U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja."

⁴ Josipović, T., *Zajednička načela registarskog materijalnog prava*, u: Hrvatsko registarsko pravo, Zagreb, 2006., str. 21.

⁵ Matanovac, R., Rački-Marinković, A., *Registri prava intelektualnog vlasništva*, u: *Hrvatsko registarsko pravo*, Zagreb, 2006., str. 169.

⁶ Josipović, *op. cit.*, str. 19.

⁷ Klarić, P., Vedriš, M., *op. cit.*, str. 380.

⁸ *Ibid*, str. 380.

Valja prikazati praksu u definiranju i dokazivanju zle vjere u žigovnom pravu Europske unije, posebno stoga što žigove prijavljene u zloj vjeri u Republici Hrvatskoj, uslijed pristupa u Europsku uniju, iznimno neće moći biti moguće ostvarivati kao ranija nacionalna prava. Posebno će se pokušati opisati koje mogućnosti borbe protiv žigova prijavljenih u zloj vjeri postoje danas u Republici Hrvatskoj.

1. ZLA VJERA U ŽIGOVNOM PRAVU

1.1. Zla vjera kao razlog za odbijanje registracije žiga

U žigovnom se pravu nailazi ne samo na pojam dobra vjera već i na njenu suprotnost, zlu vjeru, pogotovo kada je predviđena kao razlog za odbijanje registracije žiga. Ovdje je potrebno napomenuti, iako će o tome biti više riječi kasnije, kako je sukladno odredbama Uredbe (EC) 40/94 o žigu Zajednice,⁹ žig Zajednice¹⁰ moguće proglasiti ništavim ako je prijavljen u zloj vjeri. Zla vjera kao opcijski razlog za odbijanje registracije žiga predviđen je i u Direktivi 2008/95/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. za usklađivanje pravnih propisa država članica koji se odnosi na žigove (dalje: Prva direktiva)¹¹.

⁹ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark 31994R0040 (OJ, L 011, 14.01.1994 p.1), Amended by 31994R3288 (OJ, L 349, 31.12.1994 p.83), Amended by 12003T, Amended by 32003R0807 (OJ, L 122, 16.05.2003 p.36), Amended by 32003R1653 (OJ, L 245, 29.09.2003 p.36), Amended by 32003R1992 (OJ, L 296, 14.11.2003 p.1), Amended by 32004R0422 (OJ, L 070, 09.03.2004 p.1), Amended by 12005S.

¹⁰ Sustav žiga Zajednice (*Community Trade Mark* ili CTM) uspostavljen je Uredbom o žigu Zajednice. Žigovi Zajednice imaju jedinstveni karakter i vrijede na cijelom području Europske unije, dodjeljuju se na osnovi Uredbe o žigu Zajednice kao posebnom propisu i pri samostalnom uredu (Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu *Office for Harmonization in Internal Market* ili OHIM) koji je tijelo Europske unije. Postupak registracije žigova Zajednice neovisan je o postupcima kojima se štite žigovi pri nacionalnim uredima zemalja članica Europske unije. Postojanje razloga za odbijanje OHIM ispituje u odnosu prema svim državama članicama (žigovi Zajednice tako se ispituju na svim jezicima država članica, a ranije pravo koje postoji u samo jednoj od država članica može spriječiti registraciju žiga Zajednice).

¹¹ Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) 32008L0095 (OJ, L 299, 08.11.2008 p. 25-33).

Zakon o žigu¹² ne poznaje zlu vjeru kao razlog odbijanja registracije žiga. Kasnije će se detaljnije govoriti o zloj vjeri kao razlogu za odbijanje registracije žiga. U nastavku će se samo kratko izložiti kada se i kako zla vjera javlja u žigovnom pravu u nekoliko drugih instituta.

1.2. Zla vjera kod ograničenja prava zbog toleriranja uporabe kasnijeg žiga

Zla vjera je i iznimka od pravila da položaj kasnijeg žiga jača protekom vremena na štetu ranijeg žiga. Nositelj ranijeg žiga koji svjesno trpi uporabu kasnijeg žiga u neprekinutom razdoblju od pet godina više nema pravo tražiti proglašenje kasnijeg žiga ništavim ili se usprotiviti njegovoj uporabi, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga podnesena u zloj vjeri¹³. Kada je prijavitelj kasnijeg žiga postupao *bona fide*, a nositelj tolerira njegovu uporabu dulje vrijeme, smatra se da je nositelj ranijeg žiga prešutno prihvatio uporabu kasnijeg žiga te joj se naknadno više ne može usprotiviti. Nositelju kasnijeg žiga koji je u dobroj vjeri zbog pravne sigurnosti položaj je osnažen. No, nositelj kasnijeg žiga u zloj vjeri ne smije od toga profitirati i ne smije mu se dopustiti da se poziva na pravnu sigurnost. Upravo suprotno, njegova sudbina mora biti takva da nikada ne može steći trajni mir i sigurnost¹⁴. Stoga, nositelj ranijeg žiga može u bilo koje doba tražiti proglašenje ništavim ili zabraniti daljnju uporabu kasnijem žigu koji je prijavljen u zloj vjeri. Pojam zle vjere, kao i kad se zla vjera pojavljuje kao razlog za odbijanje registracije žiga, mora se odrediti ovisno o svim okolnostima konkretnog slučaja.

Ovdje valja spomenuti presudu Visokoga trgovačkoga suda VTS RH; Pž-3662/02-3 od 23. studenoga 2004.¹⁵ u slučaju konkurencije žigova *PHILADELPHIA* i *FILHARMONIJA*. Prvostupanjski sud ocijenio je da naknadna registracija žiga “ne mijenja na stvari, jer onaj koji podnosi prijavu žiga mora to učiniti *bona fide* (čl. 28. Zakona o žigu¹⁶), a evidentno je da je tuženik po-

¹² Zakon o žigu, Narodne novine br. 173/2003. i 76/2007.

¹³ Čl. 12. Zakona o žigu. Odredba istog sadržaja sadržana je i u Uredbi o žigu Zajednice u čl. 53.

¹⁴ Phillips, J., *Trade Mark Law, A Practical Anatomy*, Oxford, 2003., str. 447.

¹⁵ Dostupna u: Izbor odluka Viskoga trgovačkoga suda Republike Hrvatske, na stranicama www.vtsrh.hr.

¹⁶ Zakon o žigu, Narodne novine br. 78/1999. (dalje: stari Zakon o žigu).

stupio suprotno, tj. *mala fide*, s naknadnom registracijom žiga, jer je prešutio da mu je poznato kako već netko treći ima registriran isti ili sličan žig. Stoga sud smatra kako je bilo razumno da povuče naknadno ishoduenu registraciju pod nazivom *FILHARMONIJA*.” Time je Prvostupanjski sud, pozivajući se na odredbu čl. 28. starog Zakona o žigu (koji odgovara odredbi čl. 12. Zakona o žigu) koja predviđa zlu vjeru kao iznimku od primjene pravila o ograničenju prava kao posljedici toleriranja uporabe, zaključio da prijava žiga mora biti *bona fide*. Prvostupanjski je sud bez zakonske osnove zaključio da je zla vjera razlog za odbijanje registracije žiga proširujući primjenu odredbe čl. 28. starog Zakona o žigu koja ima potpuno drugi smisao. Takvo tumačenje, međutim, nije ispravno. Čak i kad bi takav razlog za odbijanje registracije postojao, žig bi morao biti proglašen ništavim pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, jer sudovi nisu nadležni odlučivati o valjanosti žiga¹⁷.

U obrazloženju svoje presude Visoki trgovački sud osvrće se na ovaj dio pobijane presude na sljedeći način: “Tužitelj je imao zaštićeni žig u vrijeme podnošenja tužbe, a da je tuženik postupio *mala fide* prilikom ishodenja žiga pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo nije točno”. Time Visoki trgovački sud nije pobio shvaćanje Prvostupanjskoga suda o tome da prijava žiga slijedom čl. 28. starog Zakona o žigu mora biti u dobroj vjeri. Nije se, međutim, složio s njegovom ocjenom o tome da je ponašanje tuženika predstavljalo zlu vjeru. Zaključak koji bismo iz ove presude mogli izvesti jest da se Visoki trgovački sud slaže da prijava žiga u Republici Hrvatskoj mora biti podnesena u dobroj vjeri. Isto tako, mogli bismo izvesti zaključak da postoji sudska praksa o tome kada postoji zla vjera, pa prijava žiga u konkretnom slučaju nije podnesena u zloj vjeri. Ni jedan od ova dva zaključka ne bi bio osnovan, ovaj posljednji pogotovo stoga što Visoki trgovački sud nije obrazložio zbog čega zaključuje da zla vjera ne postoji u konkretnom slučaju. Visoki trgovački sud trebao je Prvostupanjski sud uputiti kako zla vjera nije razlog za odbijanje registracije te kako u slučaju da žig nije proglašen ništavim od za to nadležnog tijela treba presumirati valjanost kasnijega registriranog žiga. U konačnici, presuda Visokoga trgovačkoga suda temelji se na činjenici da je kasniji žig registriran. Nažalost, do tog je zaključka Visoki trgovački sud pogrešno došao slijedom toga što “nije točno da je tuženik postupio *mala fide* prilikom ishodenja žiga pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo”, a ne slijedom toga što zla vjera u Republici Hrvatskoj nije uopće razlog za odbijanje žigova.

¹⁷ Slijedom čl. 49. Zakona o žigu, odredba istog sadržaja nalazila se i u starom Zakonu o žigu na temelju kojeg je presuda donesena, u čl. 38.

Prema dostupnim evidencijama¹⁸, u Republici Hrvatskoj ne postoji sudska praksa o primjeni ove iznimke, osim citirane odluke, pa tako ni o tome što bi i pod kojim uvjetima sudovi smatrali da je žig prijavljen u zloj vjeri. Ni u komparativnom pravu ne postoji sudska praksa u primjeni ove iznimke¹⁹, ali se može pretpostaviti da bi se zla vjera određivala na jednak način i po istim pravilima kako se određuje i kao razlog za odbijanje registracije²⁰.

1.3. *Bona fide* namjera korištenja žiga u Ujedinjenomu Kraljevstvu

Uz prijavu žiga u Ujedinjenomu Kraljevstvu mora se priložiti i potpisana izjava osobe koja podnosi prijavu žiga da žig koristi (on sam ili uz njegovo dopuštenje) za proizvode i usluge za koje je žig prijavljen ili da ima *bona fide* namjeru da će se tako koristiti²¹. Stoga u Ujedinjenomu Kraljevstvu dolazi do odbijanja registracije žigova zbog postojanja zle vjere i u slučajevima koji ne predstavljaju zlu vjeru u ostatku Europske unije²² i s obzirom na sam žig Zajednice²³.

Slijedom toga, u Ujedinjenomu Kraljevstvu odbija se registracija žigova zbog postojanja zle vjere i u slučaju kada su popisi proizvoda i usluga preširoko određeni, kada se osporava prijaviteljeva namjera korištenja žiga i kada se prijavljeni žig razlikuje od žiga koji se stvarno rabi na tržištu²⁴. Postoji više slučajeva u kojima je zbog postojanja jednog od ova tri razloga utvrđeno postojanje zle

¹⁸ Konzultirane su internetske stranice www.vtsrh.hr.

¹⁹ <http://www.curia.europa.eu>.

²⁰ Cornish, W., Llewelyn, D., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London, 2003., str. 698.

²¹ Odredba čl. 32.(3) Zakona o žigovima Ujedinjenoga Kraljevstva iz 1994., preuzeto iz Michaels, A., *A Practical guide to Trade Mark Law*, London, 2002., str. 39.

²² Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T., Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, London, 2005., str. 228.

²³ Ovdje je žigovno pravo Ujedinjenoga Kraljevstva zbog svojih *Common Law* korijena bliže žigovnom pravu Sjedinjenih Američkih Država. Izjave o *bona fide* namjeri korištenja moraju se priložiti i uz prijavu federalnog žiga u Sjedinjenim Američkim Državama, vidi: Phillips, *op. cit.*, str. 460.

²⁴ *Ibid*, str. 228. Posebno se navodi da navedene tri situacije nemaju nikakve veze s pitanjem stvarnog vlasništva žiga, što je karakteristično za postojanje zle vjere u ostalim državama Europske unije. Radilo bi se, dakle, o slučajevima postojanja zle vjere u odnosu prema poduzetnicima općenito, a ne prema konkretnoj trećoj osobi.

vjere. Činjenica da je popis proizvoda i usluga preširoko određen dovela je do zaključka o postojanju zle vjere u predmetu *MICKEY DEES*²⁵. I inače je ustaljena praksa ureda Ujedinjenoga Kraljevstva da odbija prijave žigova koje bi obuhvaćale sve razrede ili cijele razrede²⁶. Presudom u predmetu *DEMON ALE*²⁷ zla vjera ustanovljena je zbog sumnje u *bona fide* namjeru prijavitelja da žig stvarno rabi za proizvode za koje je žig prijavio. U predmetu *BETTY'S KITCHEN CORONATION STREET*²⁸ zaključeno je kako činjenica da nositelj žiga njegove dijelove *BETTY'S KITCHEN* i *CORONATION STREET* rabi u različitim fontovima slova i udaljene jedne od drugih, odnosno različito od žiga koji je registriran, predstavlja zlu vjeru nositelja žiga.

Praksa o *bona fide* namjeri korištenja žiga u Ujedinjenomu Kraljevstvu u novije je vrijeme široko kritizirana. Tako se, opravdano, navodi da izjava o *bona fide* namjeri korištenja nije potrebna kada se žig prijavljuje koristeći se Madridskim sustavom međunarodne registracije žigova²⁹, a tako registrirani žig

²⁵ Menadžer noćnog kluba *MICKEY DEES* zaštitio je kao žig *MICKEY DEES* između ostalog i usluge noćnog kluba. Zbog zahtjeva za proglašenje ništavim koji je podnio vlasnik kluba utvrđeno je da zla vjera postoji za usluge noćnog kluba jer nositelj žiga, budući da nije vlasnik kluba, neće moći pružati te usluge. Primjer, kao i daljnji primjeri presuda u sličnim slučajevima u Kitchin i dr., *op. cit.*, str. 235.-236.

²⁶ Michaels, *op. cit.*, str. 42.

²⁷ Prijavitelj, inače trgovac antikvitetima, sam je priznao kako nema namjeru koristiti se žigom za ove proizvode, već ga je prijavio kao anagram riječi *LEMONADE*, čime je htio izraziti svoje nezadovoljstvo pojavom mješavina pića (tzv. *alcopops*) i spriječiti da netko drugi prijavi žig za te proizvode. Slučaj je opisan u Phillips, *op. cit.*, str. 450. i Kitchin i dr., *op. cit.*, str. 235., gdje se mogu naći i drugi slični primjeri.

²⁸ S obzirom na to da je *CORONATION STREET* ujedno naslov televizijske serije na kojem postoji autorsko pravo treće osobe, žig ne bi mogao biti registriran da nije bilo razlikovnog dijela *BETTY'S KITCHEN*. Ovakvo korištenje navodi da postoji poveznica s tom televizijskom serijom. Preuzeto iz Phillips, *op. cit.*, str. 451.

²⁹ Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova od 14. travnja 1891. revidiran u Bruxellesu 14. prosinca 1900., u Washingtonu 2. lipnja 1911., u Haagu 6. studenoga 1925., u Londonu 2. lipnja 1934., u Nici 15. lipnja 1957. i u Stockholmu 14. srpnja 1967. te izmijenjen i dopunjen 28. rujna 1979.; i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova usvojen u Madridu 27. lipnja 1998. čine tzv. Madridski sustav međunarodne registracije žigova. Ujedinjeno Kraljevstvo članica je Madridskog protokola, te se jedinstvenom procedurom registracije koju provodi Svjetska organizacija za zaštitu intelektualnog vlasništva (*World Intellectual Property Organization* ili WIPO) može tražiti da međunarodno registrirani žig ima učinak i na području Ujedinjenoga Kraljevstva.

na području Ujedinjenoga Kraljevstva imat će jednaki učinak kao i nacionalno prijavljeni žig za koji će se takva izjava tražiti³⁰. Stoga novije presude sudova u Ujedinjenomu Kraljevstvu pokazuju tendenciju sudaca da zbog razlike s Uredbom o žigu Zajednice i, općenito, pravnom stečevinom Europske unije, postojeće zakonske odredbe Ujedinjenoga Kraljevstva tumače na vrlo liberalan način, tako da u konačnici preširoko određeni popisi proizvoda i usluga za koje su žigovi prijavljeni i sumnja u *bona fide* namjeru korištenja žiga ne dovode do zaključka o postojanju zle vjere nositelja žiga³¹.

Na taj način želi se spriječiti da zla vjera u Ujedinjenomu Kraljevstvu ima širi opseg nego u ostatku Europske unije, tim više što je iz preambule Prve direktive vidljivo da je jedna od namjera harmonizacije žigovnog prava država članica Europske unije da uvjeti za stjecanje i održavanje žiga, u načelu, budu jednaki u svim državama članicama³². Ovdje valja naglasiti da određenu iznimku predstavlja i praksa Njemačke gdje se zbog zle vjere odbija registracija žigova prijavljenih za mnoštvo različitih proizvoda i usluga ako za to nema razloga s obzirom na djelatnost podnositelja prijave ili se iz popisa proizvoda i usluga ne može zaključiti određena žigovna strategija³³.

Stav je OHIM-a, izražen u predmetu *TRILLIUM*³⁴, da s obzirom na žig Zajednice ne mora postojati namjera njegova korištenja, po čemu se sustav žigova Zajednice razlikuje od žigovnog prava Ujedinjenoga Kraljevstva. Stoga nepostojanje namjere korištenja žiga Zajednice ne može biti razlogom na osnovi kojeg će se zaključiti kako postoji zla vjera nositelja žiga. OHIM-ova Studija o slučajevima zle vjere također naglašava da izostanak stvarne uporabe ili namjere

³⁰ Kitchin i dr., *op. cit.*, str. 228.

³¹ Više o tome vidi: Phillips, *op. cit.*, str. 460.-465.

³² Kitchin i dr., *op. cit.*, str. 227. i str. 229.

³³ Time se želi spriječiti tzv. žigovne špekulante koji nasumce prijavljuju žigove, obično istovjetne imenima poznatih osoba ili povijesnih ličnosti za gotovo sve proizvode i usluge kako bi kasnije na njima zaradile. Nositelj žiga *JOHANN SEBASTIAN BACH* u povodu 250. godišnjice smrti toga poznatog skladatelja svim je organizatorima manifestacija u povodu tog jubileja slao pisma upozorenja te tražio naknadu za korištenje žiga. Često se takvim žigovima želi blokirati i stvarne nositelje žiga registracijom primjerice istih žigova za ambalažu, usluge oglašavanja, transporta i sl. popratne proizvode i usluge. Vidi Studija o slučajevima zle vjere, *op. cit.*, str. 3.

³⁴ Odluka Odjela za poništaje OHIM-a u predmetu C-00053447/1 od 28. ožujka 2000. Sve odluke Odjela za poništaje OHIM-a citirane u radu mogu se naći na http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_cancellation_index.cfm.

uporabe nije samo po sebi dovoljan razlog da bi se zaključilo postojanje zle vjere nositelja žiga³⁵.

1.4. Zla vjera kao iznimka primjene načela povjerenja u registar žigova

Govoreći o žigovnom pravu kao registarskom pravu, već smo spomenuli da ono počiva na načelu povjerenja koje je zajedničko načelo svih registarskih materijalnih prava. I dok je kod nekih registara zaštita povjerenja izričito uređena, posebni zakoni o pojedinim registrima ne sadrže posebne odredbe iz kojih bi izravno ili neizravno proizlazilo da registar pruža zaštitu povjerenja, već se to zaključuje tumačenjem drugih odredaba³⁶.

U Republici Hrvatskoj Zakon o žigu, kao posebni zakon kojim se uređuje registar žigova, nije izričito odredio da registar pruža zaštitu povjerenja poštenim trećim osobama, već propisuje da određena prava ili pravni odnosi djeluju prema trećim osobama tek nakon upisa (tako prijenos prava prema čl. 38. st. 2., licencija prema čl. 39. st. 5. i zalog i ovrha prema čl. 40. st. 3. Zakona o žigu), stoga se ne mogu ni suprotstaviti trećim poštenim osobama dok se ne provedu odgovarajući upisi³⁷. Ostaje međutim pitanje bi li se osoba koja nije u dobroj vjeri, odnosno osoba koja je znala da su prava ili pravni odnosi stečeni i djeluju između stranaka, mogla pozivati na činjenicu da oni nisu upisani te da stoga prema njoj ne djeluju. Citirane odredbe Zakona o žigu govore naime o učinku prema trećim osobama, a ne trećim poštenim osobama. Zaključak da upis djeluje samo prema trećim poštenim osobama izveden je iz činjenice da je osnovna pretpostavka za primjenu načela povjerenja kod svih javnih registara dobra vjera treće osobe³⁸.

³⁵ *Bad faith case study (Final version)* od 31. siječnja 2003., dostupna na stranici: <http://oami.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf>. Ovakav se stav argumentira i odredbom članka 15.3. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (*Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Marrakesh, 15.4.1994 (TRIPS)) prema kojoj države članice WTO-a mogu registraciju žiga uvjetovati stvarnom uporabom, ali uporaba ne smije biti uvjet za podnošenje prijave za registraciju žiga.

³⁶ Više o tome vidi: Josipović, *op. cit.*, str. 17.-22.

³⁷ *Ibid.*, str. 20.

³⁸ U nedostatku odredbe kojom bi apsolutni učinak upisa mogao djelovati samo prema poštenoj stranci, moguće je zaključiti i suprotno: kako je upis u registar, a ne stvarno stanje, relevantan ne samo prema stranci koja je *bona fide* imala povjerenje u registar

U nekim je zakonodavstvima načelo povjerenja u registar žigova uređeno tako da se izričito određuje kako je pretpostavka njegove primjene dobra vjera treće strane, čime se uklanja navedena nedoumica. Tako je primjerice u mađarskom Zakonu o žigu predviđeno da se neko pravo s obzirom na registrirani žig može ostvariti prema trećoj strani koja postupuje *bona fide* samo ako je to pravo bilo upisano u registar žigova³⁹. S obzirom na to da je registar žigova također javni registar, pruža se zaštita stranci koja je djelovala na osnovi povjerenja da su upisi u tom registru točni. Takvu zaštitu međutim neće steći onaj tko je bio u zloj vjeri, odnosno onaj tko je znao da podaci upisani u registar žigova nisu točni.

1.5. Zla vjera u Pariškoj konvenciji⁴⁰

Pariška konvencija predstavlja prvi i najstariji unifikacijski instrument na području prava industrijskog vlasništva. Istodobno, ona je uz TRIPS⁴¹ osnovni i ključni instrument za unifikaciju i harmonizaciju prava industrijskog vlasništva.

nego i onda kada je stranka znala da taj upis ne odgovara stvarnom stanju. Zbog toga bi bilo poželjno u Zakonu o žigu izričito odrediti da se zaštita pruža samo *bona fide* trećim osobama, a po mogućnosti propisati i kada se treća osoba ima smatrati poštenom.

³⁹ Preuzeto iz Gödölle, I., *Bad faith in trademark law*, u *Proceedings of the Hungarian Group of AIPPI*, Budimpešta, 2003., str. 23. Navodi se da je stjecatelj žiga u zloj vjeri kada je znao da je žig prodan nekome drugom, iako to nije upisano u registar žigova, i usprkos tome sklopi ugovor o prijenosu žiga i upiše se kao nositelj žiga. Protiv njega može se podići tužba kojom će se poništiti upis njega kao nositelja u registru. Međutim takva tužba nije moguća protiv treće osoba koja je *bona fide*, pa prvi stjecatelj žiga, budući da je propustio upisati prijenos prava na sebe, neće moći postati nositelj žiga, već će moći samo tražiti naknadu štete od prijašnjeg nositelja žiga koji je žig ustvari dvaput prodao.

⁴⁰ Pariška konvencija za zaštitu intelektualnog vlasništva (Pariška konvencija) Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 12/1993. i 3/1999. † *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* od 20. ožujka 1883. revidirana u Bruxellesu 14. prosinca 1900., u Washingtonu 2. lipnja 1911., u Haagu 6. studenoga 1925., u Londonu 2. lipnja 1934., u Lisabonu 31. listopada 1958. i u Stockholmu 14. srpnja 1967. te izmijenjena i dopunjena 28. rujna 1979. Republika Hrvatska članica je ovog međunarodnog ugovora temeljem notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. koju je 28. srpnja 1992. priopćila Međunarodnoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO).

⁴¹ Vidi bilješku 35.

1.5.1. Dobro poznati (well-known) žigovi

Zlu vjeru Pariška konvencija spominje vezano uz dobro poznate žigove u čl. 6bis. Naime, određeno je da države moraju predvidjeti da se proglašenje ništavim znaka koji bi bio istovjetan ili sličan dobro poznatom žigu može tražiti u razdoblju od bar pet godina nakon registracije, dok za žigove podnesene u zloj vjeri podnošenje tog zahtjeva ne smije uopće biti vremenski ograničeno. Budući da u Republici Hrvatskoj podnošenje zahtjeva za proglašavanje ništavim na osnovi bilo kojega relativnog razloga nije vremenski ograničeno⁴², već se može tražiti u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja registracije žiga (čl. 49. Zakona o žigu), nije bilo potrebno predvidjeti iznimku u odnosu prema žigovima podnesenima u zloj vjeri.

1.5.2. Žigovi registrirani na ime trgovačkog zastupnika (agent) ili predstavnika

Pariška konvencija u čl. 6septies sadrži i odredbu o žigovima registriranim na ime agenta ili zastupnika nositelja žiga bez njegova odobrenja. Nositelj žiga na takvu prijavu za registraciju može uložiti prigovor ili tražiti da se žig proglasi ništavim, ili, ako to zakon države dopušta, zatražiti prijenos žiga na svoje ime, osim ako agent ili zastupnik ne opravda svoju radnju. Isto tako moći će zabraniti uporabu takvog žiga agentu ili zastupniku.

Iako se ovdje, doduše, ne spominje izrijeком zla vjera, može se raditi, i zapravo se u većini slučajeva i radi, o slučajevima kada agenti ili zastupnici

⁴² Činjenica da se žig u bilo koje doba može proglasiti ništavim zbog postojanja nekog od relativnih razloga zasigurno ne pridonosi pravnoj sigurnosti. Naime, nositelj žiga ni nakon dugogodišnjeg korištenja žiga ne može u potpunosti biti siguran da će uvijek imati taj žig. Vremensko ograničenje za podnošenje zahtjeva za proglašavanje ništavim zbog postojanja nekog ranijeg prava išlo bi u prilog nositelja kasnijih žigova, a moglo bi se opravdati i činjenicom da su nositelji ranijih prava dužni voditi računa i ostvarivati svoja prava, te ako to propuste u roku za prigovor, mogu još dodatno ispraviti u nekom periodu pokretanjem postupka za proglašenje žiga ništavim, ali nema razloga da to mogu bilo kad za vrijeme trajanja svoga i tuđega, kasnijeg prava. Pokretanje postupka za proglašenje žiga ništavim vremenski je limitirano jedino u odnosu na tri apsolutna razloga: nerazlikovnost, opisnost i generičnost. Vremenski je limitirano (vidi čl. 49. st. 3. Zakona o žigu) tako da se zbog navedena tri razloga može pokrenuti samo u roku od deset godina od datuma registracije žiga.

prijave žigove u zloj vjeri. Međutim, neće biti potrebno dokazivati da postoji zla vjera, već samo da nositelj žiga nije odobrio⁴³ takvu radnju, što bi u pravilu trebalo biti lakše.

Kao država ugovornica Pariške konvencije, Republika Hrvatska obvezana je njenim sadržajem. Zakon o žigu u čl. 9. sadrži odredbu koja bi trebala odgovarati navedenom članku Pariške konvencije. Međutim, čl. 9. Zakona o žigu kaže samo da nositelj ima pravo zabraniti uporabu tog žiga, a ne i da takvoj prijavi može prigovoriti ili tražiti da se žig proglašni ništavim. Iako bi na to nositelj morao imati pravo izravnim pozivanjem na odredbe Pariške konvencije, jer je međunarodni ugovor kojemu je Republika Hrvatska stranka po pravnoj snazi iznad Zakona o žigu, u tom bi smislu bilo potrebno i izmijeniti Zakon o žigu.

Uredba o žigu zajednice u čl. 8. ovaj slučaj određuje kao jedan od relativnih razloga na osnovi kojeg je moguće podnijeti prigovor prije registracije žiga ili tražiti proglašenje ništavim registriranog žiga. Prema mađarskom zakonu dopušteno je u toj situaciji zahtijevati ili proglašenje žiga ništavim ili prijenos žiga s agenta ili zastupnika na nositelja žiga⁴⁴. Davanje opcije prijenosa smatramo potpunijim i boljim rješenjem, naime, na taj način nositelj žiga može sačuvati datum prvenstva žiga koji je prijavio agent ili zastupnik. Ako se žig prijavljen na ime agenta ili zastupnika može samo proglasiti ništavim, nositelj žiga moći će ga jedino ponovo prijaviti na svoje ime. Takva prijava žiga možda neće moći biti registrirana zbog postojanja nekih drugih prava koja su u međuvremenu nastala, a koja žigu prijavljenom od strane agenta ili zastupnika te prenesenom na nositelja prava kao kasnija prava ne bi mogla biti suprotstavljena.

2. ZLA VJERA KAO RAZLOG ZA ODBIJANJE ŽIGA U PRAVNOJ STEČEVINI EUROPSKE UNIJE

Pravnu stečevinu Europske unije u žigovnom pravu čini već spomenuta Prva direktiva, te sve odluke Europskoga suda pravde u Luksemburgu (kratko ECJ⁴⁵) koje tumače Prvu direktivu i predstavljaju pravne presedane koje su

⁴³ Gödölle, *op. cit.*, str. 40., ističe da se pritom pasivnost nositelja žiga ne smije shvatiti kao pristanak. Činjenica da agent ili zastupnik odbije prenijeti žig na nositelja također dokazuje da se nije ponašao zakonito.

⁴⁴ Gödölle, *op. cit.*, str. 39.

⁴⁵ *European Court of Justice*

države dužne primjenjivati. Nažalost, trenutačno još ne postoje presude ECJ-a koje bi se odnosile na zlu vjeru kao razlog za odbijanje registracije žiga, a koje bi dale smjernice za samo tumačenje pojma zle vjere i za primjenu ovog razloga odbijanja.

Prva direktiva bila je usmjerena na harmonizaciju nacionalnih zakonodavstava država članica Europske unije u području materijalnoga žigovnog prava, i to onih dijelova koji najviše izravno utječu na funkcioniranje jedinstvenog tržišta koje predstavlja samu srž Europske unije. U preambuli Prve direktive navedeno je da se njome ne teži postizanju pune usklađenosti propisa, nego se želi postići da uvjeti stjecanja i održavanja žiga, u načelu, budu identični u svim državama članicama.

Osim toga, Prva direktiva ne utječe na generalni koncept teritorijalnosti žiga, iako države usklađenih zakonodavstava i dalje samostalno primjenjuju te zakone i dodjeljuju žig koji vrijedi na njihovim područjima. Tako i dalje postoje različite prakse u primjeni tih propisa iako su harmonizirani.

2.1. Zla vjera kao opcijski razlog za odbijanje žiga po Prvoj direktivi

Način na koji Prva direktiva tretira zlu vjeru kao razlog za odbijanje registracije žiga upućuje na to da se očito nije smatralo nužnim harmonizirati ovaj razlog odbijanja u prvom krugu harmonizacije zakona država članica⁴⁶. Naime, Prva direktiva sadrži odredbe koje države članice moraju unijeti u svoje zakonodavstvo, ali i one koje mogu, ali ne moraju unijeti u svoje zakonodavstvo. Tako apsolutni razlozi za odbijanje registracije navedeni u čl. 3. st. 1. i relativni razlozi u čl. 4. st. 1., 2. i 3. moraju postojati kao apsolutni u svakoj državi članici, dok one sadržane u čl. 3. st. 2. i čl. 4. st. 4. države mogu, ali i ne moraju, unijeti u svoje zakonodavstvo.

Zla vjera u Prvoj je direktivi dvaput predviđena kao razlog za odbijanje registracije žiga, kao apsolutni i kao relativni razlog, i to oba puta kao opcijski razlog. To u konačnici znači da države zlu vjeru mogu u svojim zakonima tretirati ili kao apsolutni ili kao relativni razlog za odbijanje registracije, ali i da uopće ne moraju predvidjeti zlu vjeru kao razlog za odbijanje registracije žiga. Zla vjera stoga nije pravna stečevina Europske unije, te ju se kao razlog odbijanja ne mora predvidjeti zbog harmonizacije domaćih propisa u postupku

⁴⁶ Kitchin i dr., *op. cit.*, str. 230.

pridruživanja Europskoj uniji. Kao što je ranije navedeno, Zakon o žigu ne poznaje ovaj razlog odbijanja registracije žiga.

Usporedbom zakonodavstava dvadeset i pet država članica⁴⁷ i novopri-
druženih Bugarske⁴⁸ i Rumunjske⁴⁹, vidljivo je da sve današnje države članice
Europske unije, iako ne u potpunosti identično, smatraju zlu vjeru razlogom
za odbijanje registracije žiga. Zbog toga se često zlu vjeru kao razlog odbijanja
registracije žiga označava pravnom stečevinom Europske unije, odnosno da je
razlog koji države članice moraju predvidjeti u svojim zakonodavstvima⁵⁰.

Smatra se da je ovakav pristup Prve direktive, kojim je zla vjera neobvezatan
razlog za odbijanje registracije, trebao pogodovati državama članicama koje do
tada, u vrijeme donošenja Prve direktive, nisu imale zlu vjeru predviđenu kao
razlog odbijanja⁵¹.

Moglo bi se zaključiti da je zla vjera na ovakav način tretirana u Prvoj
direktivi i zato što postoji podjela između država na one koje ju poznaju kao
apsolutni i one koje ju poznaju kao relativni razlog. Kako bi se pogodovalo i
onim državama koje ju poznaju kao apsolutni i onim državama koje ju smatraju
relativnim razlogom odbijanja registracije žiga, zla vjera nije se predvidjela kao
apsolutni ili relativni obvezatni razlog, već kao opcijski razlog. U tom je slučaju
prava namjera Prve direktive bila da se zlu vjeru može opcijski odrediti kao
apsolutan ili kao relativan razlog, ali ne i da ju se uopće ne uvede u nacionalno
zakonodavstvo. Tome u prilog ide i već citirani dio preambule Prve direktive
gdje se ističe kako je jedna od namjera harmonizacije žigovnog prava država
članica Europske unije da uvjeti stjecanja i održavanja žiga, u načelu, budu
jednaki u svim državama članicama. Situacija u kojoj jedna država članica
uopće ne odbija registracije žigova koje su u zloj vjeri zasigurno ne bi mogla
služiti ostvarenju tog cilja.

⁴⁷ *Bad Faith Provisions in the European Union and in the EU Candidate Countries*, izvještaj
INTA-e iz 2002., dostupan na <http://oami.europa.eu/en/enlargement/private/pdf/INTA.pdf>.

⁴⁸ Vidi čl. 26. st. 3. (iv) bugarskog *Law on Marks and Geographical Indications* koji je na
engleskom jeziku dostupan na http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law_marks_new_en_eg.pdf.

⁴⁹ Siteavu, I., *Romania, Cancellation of a trademark registered in bad faith*, u: *Building and enforcing intellectual property value*, 2007., str. 216.

⁵⁰ Vidi Phillips, *op. cit.*, str. 448. i Siteavu, *op. cit.*, str. 216.

⁵¹ Kitchin, *op. cit.*, str. 230.

Na kraju, danas se doktrina u Europskoj uniji bavi problemom neujednačene primjene ovog razloga⁵², te se ističe potreba da se presudama ECJ-a odrede jasne smjernice o tome što čini i kada će postojati zla vjera⁵³. Je li ju uopće potrebno predvidjeti kao razlog odbijanja registracije žiga, uopće nije sporno, jer je to već ionako učinjeno u svim državama članicama.

Neovisno o tome, mora li se zla vjera predvidjeti kao razlog odbijanja registracije žiga uslijed usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije ili ne mora, činjenica jest da je zla vjera kao razlog odbijanja registracije žiga izvedena iz općeg načela savjesnosti i poštenja u obveznim odnosima koje kao takvo postoji i u Republici Hrvatskoj. Stoga smatramo da ne postoji razlog na kojem bi se mogla temeljiti tvrdnja da bi u Republici Hrvatskoj bilo dopušteno registrirati žigove u zloj vjeri. Koji bi razlog mogao uopće opravdati bilo kakvo pogodovanje zlouporabi prava? Činjenica jest i da su danas sve države članice Europske unije predvidjele da će se prijava žiga u zloj vjeri sankcionirati njenim odbijanjem. Slijedom svega navedenoga smatramo da bi zlu vjeru trebalo uvrstiti kao jedan od razloga za odbijanje registracije žiga u Zakon o žigu.

2.2. Zla vjera kao apsolutni ili kao relativni razlog za odbijanje registracije žiga u državama Europske unije

Prva direktiva u čl. 4. st. 2. (d) određuje da države mogu predvidjeti da se žig neće registrirati ili, ako se registrira, da će se moći proglasiti ništavim ako je prijavu za registraciju žiga podnositelj prijave podnio u zloj vjeri. Radi se o apsolutnom razlogu za odbijanje registracije žiga⁵⁴. U čl. 4. st. 4. (g) određeno

⁵² Vidi Michaels, *op. cit.*, str. 39., Kitchin, *op. cit.*, str. 222., Phillips, *op. cit.*, str. 446. i str. 467.

⁵³ Prije svega zbog činjenice da se zla vjera u Ujedinjenom Kraljevstvu shvaća šire nego u ostatku Europske unije, o čemu je bilo govora pod 2.3.

⁵⁴ Apsolutni razlozi za odbijanje registracije žiga jesu oni koji su usmjereni na samo značenje znaka u odnosu prema proizvodima i uslugama za koje se znak želi zaštititi i zbog kojih znakovi sami po sebi ne smiju biti registrirani. Pri procjeni postoji li takav razlog s obzirom na neki znak, uzima se samo značenje toga konkretnog znaka bez usporedbe s drugim žigovima. Apsolutni razlozi za odbijanje registracije žiga služe prije svega zaštititi javnog interesa, dakle predstavljaju zakonsku prepreku da neki znak bude registriran i stekne isključivo pravo prema svim trećima. Volja trećih nije relevantna, ne traži se da se oni odrede prema takvom znaku (npr. pristanu na njegovu registraciju), niti se mogu

je kako svaka država članica može predvidjeti da se žig neće registrirati ili, ako se registrira, da će se moći proglasiti ništavim ako se može zamijeniti sa znakom koji je bio na dan podnošenja prijave, i još je, u uporabi u inozemstvu, pod uvjetom da je u trenutku podnošenja prijave podnositelj prijave bio u zloj vjeri. Ovdje zla vjera predstavlja relativni razlog za odbijanje registracije žiga⁵⁵.

Postoje valjani argumenti da se zla vjera smatra apsolutnim, isto kao i relativnim razlogom. Države koje tretiraju zlu vjeru kao apsolutni razlog⁵⁶, prevagu stavljaju na činjenicu da je zaštita od zlouporabe prava u javnom interesu, a ne nečije privatno pravo. Slijedom toga svatko može upozoriti na postojanje zle vjere i pokrenuti postupak za proglašenje ništavim žiga prijavljenog u zloj vjeri, a činjenica da je prijavljen u zloj vjeri ne može se ukloniti ni pristankom stranke prema kojoj je bio u zloj vjeri⁵⁷. U prilog tezi da je zla vjera apsolutan razlog za odbijanje registracije žiga koji postoji u javnom interesu, govori i činjenica da se žig može odbiti ako je zla vjera postojala s obzirom na podnositelja prijave koji je u međuvremenu žig prenio na nekoga trećeg⁵⁸, kao i onda kada je *bona fide* podnositelj žig podnio u ime neke druge osobe koja je u zloj vjeri⁵⁹. Osnovna je poteškoća u tom pristupu što se apsolutni razlozi u pravilu ispituju *ex off*, a nerealno bi bilo očekivati da će tijelo državne uprave koje provodi registraciju znati za postojanje zle vjere. Osim toga, apsolutni

odreći primjene nekoga apsolutnog razloga, već ih tijelo državne uprave primjenjuje po službenoj dužnosti.

⁵⁵ Relativni su razlozi za odbijanje registracije žiga oni kod kojih postoji nečije ranije pravo koje prijavljeni znak vrijeđa. Relativni razlog ne postoji zbog znaka samog po sebi, već zbog njegova odnosa prema nečijem ranijem pravu. Stoga se ovaj razlog uvijek procjenjuje kao međusobni odnos između suprotstavljenih znakova ili prava. Relativni razlozi za odbijanje predviđeni su u interesu nositelja ranijeg prava te se stoga poštuje njegova volja, bilo tako da se može suglasiti s registracijom takvog znaka, bilo tako da se taj razlog za odbijanje primjenjuje samo na njegovu inicijativu (najčešće putem instituta prigovora).

⁵⁶ Brojčano više država članica tretira zlu vjeru kao apsolutni razlog. To su primjerice Mađarska, Austrija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Češka, Slovačka, Slovenija. Vidi: INTA-in izvještaj *Bad Faith Provisions in the European Union and in the EU Candidate Countries*, *op. cit.*

⁵⁷ Vidi Gödölle, *op. cit.*, str. 28. i 29.

⁵⁸ *Ibid*, str. 30.

⁵⁹ Stajalište izraženo u odluci Žalbenog vijeća OHIM-a u predmetu *EAST SIDE MARIO'S R 582/2003-4* od 13. prosinca 2004. Sve odluke Žalbenog vijeća OHIM-a citirane u radu mogu se naći na http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/en_boa_index.cfm.

razlozi su po definiciji usmjereni na samo značenje znaka u odnosu prema proizvodima i uslugama za koje se traži zaštita, dok je kod zle vjere razlog odbijanja subjektivno ponašanje podnositelja prijave. Zato većina država, i kada smatra zlu vjeru apsolutnim razlogom za odbijanje registracije, ne predviđa da se prijave žiga moraju ispitivati s obzirom na ovaj razlog, već ga navode kao razlog za proglašenje ništavim registracije žiga⁶⁰ ili ga čak stavljaju isključivo⁶¹, ili po potrebi⁶², u nadležnost sudova. Na taj se način *de facto* zla vjera tretira kao relativan razlog jer se ne ispituje u postupku registracije, već samo ako je zatraženo da se žig proglasi ništavim⁶³.

Države koje zlu vjeru smatraju relativnim razlogom⁶⁴ naglasak stavljaju na činjenicu da, kao i ostali relativni razlozi, zla vjera pretpostavlja postojanje odnosa između prijavljenog žiga i nečijega ranijeg prava⁶⁵. Međutim, to pretpostavlja da samo nositelj ranijeg prava može tražiti poništaj žiga u lošoj vjeri, a ne bilo koja osoba.

Iz svega navedenoga vidljivo je da je zla vjera jedan od razloga za odbijanje registracije žiga koji je negdje između apsolutnih i relativnih razloga. Upravo stoga, rješenje koje je sadržano u Uredbi o žigu Zajednice čini se možda najprihvatljivijim⁶⁶. Naime, sukladno članku 51. ove Uredbe, određeno je da se žig Zajednice može proglasiti ništavim na zahtjev OHIM-u ili podnošenjem protutužbe u parnici zbog povrede žiga ako je podnositelj žiga bio u zloj vjeri u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga. Radi se o apsolutnom razlogu za odbijanje registracije žiga, ali ne onome na koji OHIM mora paziti po službenoj dužnosti u postupku registracije.

Kada se sukladno čl. 51. Uredbe o žigu Zajednice u parnici zbog povrede žiga Zajednice protutužbom traži proglašenje ništavim žiga Zajednice koji je u

⁶⁰ Tako je primjerice uređeno i CTMR-om s obzirom na žig Zajednice te u većem broju navedenih zemalja koje zlu vjeru tretiraju kao apsolutni razlog, primjerice Austrija, Slovenija ili Slovačka.

⁶¹ Tako je prema izvještaju INTA-e *op. cit.* primjerice u Francuskoj, Slovačkoj ili Španjolskoj.

⁶² Takav prijedlog postoji u Švedskoj, prema Phillips, *op. cit.*, str. 466.

⁶³ Prema Phillips, *op. cit.*, str. 466.

⁶⁴ Prema izvještaju INTA-e *op. cit.* to su Danska, Estonija i Finska.

⁶⁵ Tako i Phillips, *op. cit.*, str. 466.

⁶⁶ Vidi i Rački Marinković, A., Apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga: usporedba nekih aspekata europskog i hrvatskog prava te prakse OHIM-a i DZIV-a, u: *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji*, Zagreb, str. 30.

zloj vjeri, nadležni su sudovi žiga Zajednice⁶⁷ (čl. 92. Uredbe o žigu Zajednice). Osim u slučaju kada nositelj žiga Zajednice, za koji se tvrdi da je u zloj vjeri, od suda zatraži da zastane s postupkom i da se tuženik obrati OHIM-u za proglašenje ništavim tog žiga Zajednice (čl. 96. st. 7. Uredbe), sud je ovlašten odlučivati o valjanosti žiga Zajednice, a njegova odluka nema učinak samo među strankama spora, već se žig proglašava ništavim i sudska se odluka upisuje u registar OHIM-a. Bitno je naglasiti da zahtjev za proglašenje ništavim mora biti u obliku protutužbe (*counterclaim*)⁶⁸.

Ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, žigovi Zajednice proširit će učinak i na područje Republike Hrvatske. U slučaju povrede žiga Zajednice, za koji će mjesno nadležan biti sud žiga Zajednice koji odredi Republika Hrvatska, i naši će sudovi⁶⁹ moći odlučivati po protutužbi o valjanosti žiga Zajednice podnesenog u zloj vjeri. Tako će hrvatski sud morati, kao sud žiga Zajednice primjenjivati Uredbu o žigu Zajednice (sukladno čl. 97. Uredbe o žigu Zajednice) te odlučivati o postojanju zle vjere kao razlogu odbijanja registracije žiga, iako u hrvatskom zakonodavstvu ovaj razlog odbijanja ne postoji, kao što ne postoji ni sudska praksa o njegovoj primjeni. Stoga je dodatno potrebno obratiti pozornost na dosadašnju praksu primjene ovog razloga odbijanja s obzirom na žigove Zajednice koju će i naš sud žiga Zajednice vjerojatno htjeti slijediti.

⁶⁷ Svaka država članica dužna je sukladno čl. 91. Uredbe o žigu Zajednice dojaviti koji su sudovi (tzv. *CTM courts*) nadležni za žig Zajednice na njenom teritoriju. Čl. 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu (Narodne novine br. 76/2007.) u Zakon o žigu unosi se novi članak 67. i kojim se kao sud žiga Zajednice u Republici Hrvatskoj određuje Trgovački sud u Zagrebu u prvom stupnju, a Visoki trgovački sud u drugom stupnju. Odredba stupa na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

⁶⁸ Zahtjev za proglašenjem ništavim postavljen u nekom drugom obliku dopušten je samo zbog nekih razloga (koji ne uključuju zlu vjeru) i u tom slučaju odluka suda o valjanosti žiga nema učinak *erga omnes* već slijedom čl. 95. Uredbe o žigu Zajednice samo među stranama u sporu. *Vidi* odluku Žalbenog vijeća OHIM-a u predmetu R 723/2001-2 *ROCCO BAROCCO* od 16. prosinca 2003.

⁶⁹ *Vidi* bilješku 57.

3. TUMAČENJE POJMA ZLE VJERE KAO RAZLOGA ZA ODBIJANJE REGISTRACIJE ŽIGA

U sustavima u kojima se žigovi stječu registracijom⁷⁰ osnovno načelo jest prvenstvo prijave odnosno registracije žiga. Stoga uvođenje zle vjere kao razloga odbijanja registracije nikako ne smije biti shvaćeno kao sredstvo kojim će svaka uporaba znaka, koji se propustio registrirati, postati jača od registriranog žiga. Nositelj koji propusti registrirati žig, mora snositi posljedice, a sankcioniranje zle vjere ne smije dovesti do toga da postupak registracije postane nepotreban⁷¹. Registar žigova služi upravo tome da se javnost upozna s pravima koja djeluju prema svima, pa je znakove koji se upotrebljavaju bez registracije ili u drugoj državi teško pratiti. Stoga ovaj razlog treba primjenjivati vrlo striktno i usko, zadržavajući se samo na onim posebnim, iznimnim slučajevima kad načelo poštenosti i savjesnosti u obveznim odnosima koje brani zlouporabu prava nalaže da se odstupi od posebnog načela prvenstva prijave i registracije svojstvenog žigovnom pravu. Iz navedenoga slijede tri pravila vezana uz primjenu zle vjere kao razloga za odbijanje registracije žiga: 1) sam pojam zle vjere u definiciji se tumači vrlo usko, 2) postojanje zle vjera mora se dokazati i 3) zla vjera može postojati samo u odnosu prema identičnim ili vrlo sličnim žigovima.

3.1. Definicija pojma zle vjere kao razloga za odbijanje registracije žiga

Pojam zle vjere nije definiran ni u jednom od propisa koji je predviđaju kao razlog za odbijanje registracije žiga. Zakonodavci ga nisu željeli definirati, a stajalište je pravne znanosti da ne treba težiti njegovoj definiciji. Zla vjera ponajprije ovisi o okolnostima slučaja, te bi svaka definicija samo dovela do parafraziranja i posljedično krivih zaključaka⁷².

⁷⁰ Postoje i sustavi u kojima je sama uporaba, a ne registracija pretpostavka za stjecanje žiga. Takav sustav postoji u državama s tradicijom *Common Law-a*, primjerice u Sjedinjenim Američkim Državama. Više o tome vidi u: Verona, A., *Pravo industrijskog vlasništva*, Zagreb, 1978., str. 166.

⁷¹ Gödölle, *op. cit.*, str. 25.

⁷² Kitchin, *op. cit.*, str. 224. Komentar dan u presudi suda Ujedinjenoga Kraljevstva u predmetu *GROMAX*.

Iz navedenoga pod 4. slijedi da zlu vjeru treba u žigovnom pravu tumačiti vrlo striktno i usko. Takvo je stajalište izraženo i u odluci OHIM-a u već citiranom predmetu *TRILLIUM*⁷³.

Europski sud pravde još nije imao priliku odrediti smjernice što je i kada postoji zla vjera podnositelja prijave za registraciju žiga. Radi se o pravnom standardu, a ovisno o okolnostima pojedinog slučaja procijenit će se postoji li zla vjera podnositelja prijave žiga. Ipak, spomenimo samo da je Europski sud pravde u vrlo srodnom području industrijskog vlasništva, oznakama zemljopisnog podrijetla, u predmetu *GORGONZOLA*⁷⁴ zaključio kako dobra vjera postoji kada je prijavitelj poduzeo sve razumne korake u trenutku prijave kako bi se uvjerio da je uporaba žiga u skladu s nacionalnim zakonima, uključujući i međunarodne ugovore, tada na snazi. Takav test s obzirom na razumnog i mudrog poduzetnika širi je od onoga uspostavljenog u predmetu *TRILLIUM* i praksi OHIM-a te Žalbenog vijeća OHIM-a koja ga je slijedila⁷⁵.

U predmetu *TRILLIUM*, OHIM je, slijedom potrebe da se zla vjera tumači usko, zaključio da je “zla vjera suprotno od dobre vjere, što implicira ili uključuje, ali nije ograničeno na stvarnu ili konstruiranu prijevaru, ili zamisao da se drugi zavedu ili prevare, ili bilo koji drugi neiskreni motiv. Konceptualno, zlu vjeru treba shvatiti kao nepoštenu namjeru. To znači da zlu vjeru treba tumačiti kao nepošteno ponašanje koje uključuje izostanak poštenih namjera na strani podnositelja u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga”.

U predmetu *BE NATURAL*⁷⁶ područje primjene zle vjere prošireno je⁷⁷, s obzirom na definiciju u predmetu *TRILLIUM*, još i na zlu vjeru naspram

⁷³ U odluci, pod odjeljkom 11) ističe se: “*Bad faith is a narrow legal concept in the CTMR system*”.

⁷⁴ Presuda Europskoga suda pravde u predmetu C-87/97 od 4. ožujka 1999. Presuda je dostupna na <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en>.

⁷⁵ Gold, T.Z., *Trade Marks in Transition: Enlargement of the European Union, A User's Point of View*, Godišnja konferencija MARQUES, Budimpešta, 2002., str. 5.

⁷⁶ Odluka Odjela za poništaje OHIM-a u predmetu C-000479899/1 od 25. listopada 2000. Ponovljena je definicija iz predmeta *TRILLIUM*, ali je i dodano: “Zla vjera može se shvatiti kao ili nepošteno ponašanje koje uključuje izostanak dobre vjere na strani podnositelja prijave naspram OHIM-u u vrijeme podnošenja prijave, ili nepošteno ponašanje koje se temelji na postupcima koji vrijeđaju prava trećih osoba. Zla vjera postoji ne samo u slučajevima kada podnositelj prijave namjerno podnosi OHIM-u netočne informacije ili nepotpune informacije koje mogu dovesti u zabludu, nego i onda kada namjerava, kroz registraciju, uzeti za sebe znak treće osobe sa kojom je imao ugovorne ili preugovorne odnose.”

⁷⁷ Kitchin, *op. cit.*, str. 227.

nadležnog tijela uprave, a ono bi obuhvaćalo namjerno podnošenje netočnih informacija ili nepotpune informacije koje mogu dovesti u zabludu⁷⁸. Iz kasnije prakse OHIM-a, koju je potvrdilo i Žalbeno vijeće u predmetu *EAST SIDE MARIO'S*, vidljivo je da se takvo prošireno shvaćanje zle vjere nije prihvatilo. Pojam zle vjere tumači se kao nepošteno ponašanje koje uključuje izostanak poštenih namjera na strani podnositelja u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga.

U već spomenutoj OHIM-ovoj Studiji o slučajevima zle vjere pojam se definira kao nepoštenje koje nije u skladu sa standardima prihvaćenoga trgovačkog ponašanja kojeg se pridržava razumna i iskusna osoba u relevantnom segmentu tržišta⁷⁹.

Pojam zle vjere obuhvaća namjeru na strani podnositelja zle vjere, odnosno svjesno ponašanje. Ne može se biti u zloj vjeri slučajno, niti zla vjera može proizlaziti iz nemara⁸⁰. Upravo zbog činjenice da se ona procjenjuje s obzirom na stanje volje na strani podnositelja prijave, radi se o primjeni razloga za odbijanje na osnovi subjektivnog kriterija. Time se zla vjera razlikuje od svih ostalih razloga za odbijanje registracije žigova koji se procjenjuju na osnovi objektivnih kriterija.

Međutim, to ne znači da podnositelj prijave mora biti svjestan da je to što čini zabranjeno⁸¹. Podnositelj prijave mora se svjesno ponašati nepošteno, makar sam ne mora znati ili smatrati da je njegovo ponašanje nepošteno⁸². Ipak postoji

⁷⁸ U Njemačkoj postoji presumpcija da je žig prijavljen u zloj vjeri onda kada je u postupku registracije žiga nadležno tijelo dovedeno u zabludu, primjerice podnošenjem krivotvorenih dokumenata. U praksi ovakvih slučajeva gotovo i nema. Iz: Izvještaj INTA-e, *op. cit.*, str. 22.

⁷⁹ Studija o slučajevima zle vjere, *op. cit.*, str. 3. Definicija potječe iz presude suda Ujedinjenoga Kraljevstva u predmetu *GROMAX*, više o toj presudi u Kitchin, *op. cit.*, str. 224.

⁸⁰ Gödölle, *op. cit.*, str. 53.

⁸¹ Prema presudi u predmetu *DEMON ALE* u Kitchin, *op. cit.*, str. 225., primjena takvog posve subjektivnog kriterija, koji se utvrđuje prema tzv. testu Robin Hood (podnositelj zna da njegovo ponašanje nije pošteno, ali smatra da je moralno opravdano), nije prihvatljiva.

⁸² Gödölle, *op. cit.*, str. 54. Kitchin, *op. cit.*, str. 227. navedeno naziva posve objektivnim kriterijem. U presudi u predmetu *BLACK MIX* ustanovljeno je kako postoji zla vjera iako je podnositelj prijave bio čvrsto i iskreno uvjeren da je ovlašten na podnošenje prijave za registraciju žiga. U Louis, J., *Trade Mark Applications made in Bad Faith, ulterior motives and good faith*, dostupno na <http://www.kaltons.co.uk/articles> citira se presuda u predmetu *CHINAWHITE* te ističe kako nema sumnje da je prijava u zloj vjeri ako je

i određena nedosljednost u primjeni tog pravila, pa tako prema odluci OHIM-a u predmetu *DAWAAT*⁸³ podnositelj mora znati, ili bi u najmanju ruku trebao znati, da je njegovo ponašanje nepošteno⁸⁴.

3.2. Dokazivanje postojanja zle vjere

Opće je prihvaćeno da se prema osnovnom pravnom načelu dobra vjera podnositelja prijave pretpostavlja. Posljedično, stranka koja tvrdi da je podnositelj bio u zloj vjeri mora navesti činjenice i dostaviti dokaze iz kojih to proizlazi. Takvo je i stajalište Žalbenog vijeća OHIM-a istaknuto u predmetu *JOHNSON PUMP*⁸⁵. U Studiji o slučajevima zle vjere smatra se da to, međutim, ne isključuje postojanje oborivih presumpcija⁸⁶ o postojanju zle vjere. Ipak, treba zaključiti da se postojanje zle vjere ne bi smjelo presumirati ni u kom slučaju⁸⁷, posebno stoga što je zla vjera kao razlog za odbijanje registracije u suprotnosti s osnovnim načelom prvenstva u sustavu registracije žigova, te kao takva iznimka.

Da bi se utvrdilo kako postoji zla vjera, moraju se dokazati dvije stvari: da je podnositelj prijave znao da znak pripada nekoj trećoj osobi i da je znak prijavio u nepoštenoj namjeri.

Kada je postojala nekakva veza između stvarnog nositelja znaka i podnositelja prijave, samim dokazom da je ta veza postojala može se zaključiti da je podnositelj prijave znao da znak pripada trećoj osobi. Najčešći pojavnici

podnesena nepošteno, ali ne slijedi da kada nije utvrđeno nepošteno ponašanje podnositelja prijave ne može postojati zla vjera. Ako je podnositelj znao da je žig tuđi, sama prijava žiga kao monopola koji mu dopušta da svim trećim, pa i nositelju žiga, zabrani njegovo korištenje predstavlja zlu vjeru.

⁸³ Odluka Odjela za poništaje OHIM-a u predmetu 466C 000659037/1 od 20. lipnja 2004.

⁸⁴ Kitchin, op. cit., str. 226. takav stav naziva kombiniranim subjektivno-objektivnim kriterijem koji se primjenjuje u praksi sudova Ujedinjenoga Kraljevstva.

⁸⁵ Odluka Žalbenog vijeća OHIM-a u predmetu R 255/2006-1 od 31. svibnja 2007. Odjel za poništaje OHIM-a u odluci u predmetu *SENSO DI DONNA C* 000616979 od 16. listopada 2000. zaključuje da nije postojala zla vjera podnositelja prijave, jer onaj koji navodi da postoji zla vjera mora dostaviti dokaze u prilog tom navodu, a podnositelj zahtjeva za proglašenje ništavim nije podnio nikakve dokaze o tome.

⁸⁶ Studija o slučajevima zle vjere, op. cit., str. 2.

⁸⁷ Ficsor, M., *The Extension of the Community Trade Mark system to Hungary*, Godišnja konferencija MARQUES, Budimpešta, 2002., str. 4.

podnošenja prijave žiga u zloj vjeri upravo su oni kod kojih je postojala neka veza između podnositelja prijave žiga i stvarnog nositelja znaka. Može se raditi o tome da su stranke pregovorale (iako nisu stupile u ugovorni odnos)⁸⁸ ili su bile u nekom odnosu⁸⁹ (radnom, ugovornom⁹⁰, ortakluku, pa čak i odnosu privatne naravi). Najčešće se radi o odnosu iz ugovora o agenciji i zastupanju. U tom će se slučaju nositelj žiga moći pozivati ili na postojanje zle vjere ili se koristiti posebnom zakonskom odredbom o kojoj je bilo riječi pod 1.5.2. gdje će biti dovoljno dokazati da nije pristao da agent ili zastupnik podnese prijavu žiga. Valja naglasiti, da sukladno već spomenutoj odluci u predmetu *JOHNSON PUMP*, samo kršenje ugovora ne dokazuje automatski postojanje zle vjere.

Veći je problem dokazati da je podnositelj prijave znao kako znak pripada nekoj trećoj osobi kada takve veze nije bilo. Dobro poznati znakovi (*well-known*) definirani čl. 6bis Pariške konvencije imaju poseban tretman pa će biti dovoljno dokazati da se radi o dobro poznatom žigu u određenoj državi, iz čega će proizaći presumpcija da je podnositelj žiga za njega znao ili je morao znati ako se dokaže da je primjerice, podnositelj prijave bio u toj državi ili ako se radi o direktnim konkurentima na relevantnom tržištu⁹¹ pa se prijavom njegova žiga u zloj vjeri želi blokirati izlazak konkurenta na tržište.

No, čak i kad se ne radi o dobro poznatom žigu, zla vjera postoji ne samo kad je podnositelj znao nego i kad je morao znati da je žig tuđi zbog okolnosti slučaja⁹². To se ne bi trebalo shvatiti preširoko, pa činjenica da podnositelj nije prije podnošenja prijave pretražio bazu ranije registriranih žigova, nije dokaz

⁸⁸ Takav je slučaj zle vjere postojao u predmetu DEPRO prema odluci Odjela za poništaje OHIM-a u predmetu 128C 000382325/1 od 7. rujna 2001.

⁸⁹ Česte su situacije kada jedan od članova glazbenog sastava nakon njegova raspada prijavi kao žig naziv tog sastava. Jedan od novijih jest predmet *FRANKIE GOES TO HOLIDAY* gdje je jedan od članova glazbenog sastava prijavio taj naziv kao žig, ali je po prigovoru ostalih članova glazbenog sastava zaključeno da takva prijava bez znanja ili pristanka drugih originalnih članova predstavlja prijavu u zloj vjeri kojom je podnositelj htio monopolizirati naziv glazbenog sastava. *Vidi*: Brooks, D., *Frankie goes to the Registry*, u: *Trademark World*, srpanj/kolovoz, 2007., str. 20.

⁹⁰ Primjerice prijavitelji u zloj vjeri jesu dobavljači sirovina za nositelja žiga, distributeri, promotori, uvoznici ili prodavatelji robe nositelja žiga, njegovi ugovorni proizvođači i sl.

⁹¹ Siteavu, I., *op. cit.*, str. 218.

⁹² Kooij, van der, P.A.C.E., *The Community Trade Mark Regulation, An Article by Article Guide*, London, 2000., str. 107.

postojanja zle vjere⁹³. Međutim, ako je prijavljen žig istovjetan tom znaku, a pogotovo ako je znak treće osobe vrlo razlikovan (primjerice figurativan znak), to će biti indicija da je podnositelj znao za znak treće osobe.

Vrlo je česta situacija da netko žig prijavi isključivo zato da bi iskoristio reputaciju toga žiga ili njime ucjenjivao nositelja žiga tražeći visoke naknade kada ovaj odluči proširiti svoju djelatnost. Činjenica da mu je žig ponudio na prodaju po cijeni većoj nego što su bili sami troškovi registracije, također govori u prilog postojanju zle vjere⁹⁴. Sama činjenica da su žigovi slični, da je žig prijevod ranijeg žiga na drugi jezik ili da je blizu generičkom imenu proizvoda nisu dokazi postojanja zle vjere⁹⁵.

Kada se dokaže da zla vjera postoji, teret dokaza prebacuje se na drugu stranu koja će moći opravdati svoje postupke ili osporiti navedene činjenice⁹⁶. U prilog osporavanju postojanja zle vjere bit će primjerice činjenica da se nositelj žiga koristio žigom dulje vrijeme prije nego li ga je prijavio, a pogotovo

⁹³ U Matheson, J.A., Spielman, C.B., *See No Evil, Hear No Evil: No Trademark Search? No Defense.*, u: *Domain Names Quarterly*, 2002. govori se o različitoj, iako ne i dosljednoj, praksi u Sjedinjenim Američkim Državama te WIPO-ovoj arbitraži. WIPO-ova arbitraža je u predmetu *KATE SPADE* situaciju kada onaj koji je registrirao domenu, nije pretražio bazu ranijih žigova (tzv. *trademark search*) smatrala dokazom o postojanju zle vjere. U praksi Sjedinjenih Američkih Država postoje tendencije da se, pogotovo kada se radi o velikim kompanijama s praksom zaštite žigova, podnositelji prijava ne mogu pozivati na to da nisu znali za tuđi žig ako nisu pretražili žigove. S druge strane razumno oslanjanje na savjet ovlaštenog zastupnika za žigove uvijek se smatra dokazom dobre vjere podnositelja.

⁹⁴ Danas su česte situacije da se žigovi drugih poduzetnika registriraju kao domene u zloj vjeri odnosno upravo zbog tog razloga. Ovakvi obrasci ponašanja nazivaju se *cybersquatting*. Vidi Phillips, *op. cit.*, str. 682. Učinci takvog piratstva za cijeli su svijet (s obzirom na činjenicu da *World Wide Web* nije teritorijalno ograničen). Kako bi se *cybersquatting* što je moguće efikasnije spriječio, usvojene su *ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (<http://www.icann.org>) po kojima se takvi predmeti moraju uputiti na rješavanje arbitraži pri jednom od predviđenih arbitražnih centara, među kojima je i WIPO. Tamo su i primjerično nabrojane četiri situacije kod kojih se smatra da postoji zla vjera: dokaz o pokušaju prodaje domene sa zaradom, dokaz o praksi registriranja domena koje odgovaraju tuđim žigovima, dokaz da domena odgovara žigu konkurenta i dokaz da vrijednost domene proizlazi iz vjerojatnosti da će se stvoriti zabuna sa žigom i time promet usmjeriti na tu internetsku stranicu. Članak govori i o nedosljednoj praksi sudova u Sjedinjenim Američkim Državama o potrebi provođenja pretrage žigova kod prijava žigova u zloj vjeri.

⁹⁵ Ove i druge primjere vidi u: Phillips, *op. cit.*, str. 455. i 456.

⁹⁶ Gödölle, *op. cit.*, str. 54.

kada je s tom uporabom započeo prije nositelja koji tvrdi da postoji zla vjera. Također, to što je nositelju žiga ponudio ugovor o usporednom postojanju (*coexisting agreement*) prije nego je prijavio žig, govori o njegovoj dobroj vjeri. Nositelj žiga moći će također opravdati svoj postupak ako pokaže kako je izabrao prijavljeni žig, odnosno da je do njega došao neovisno i bez spoznaje o ranijem žigu nositelja⁹⁷.

3.3. Istovjetnost ili sličnost ranijeg znaka i žiga prijavljenog u zloj vjeri

Zbog činjenice da je zla vjera iznimka od pravila prvenstva registracije proizlazi i pravilo da se zla vjera kao razlog odbijanja registracije žiga može primjenjivati samo u slučaju kad je prijavljeni žig istovjetan ili gotovo istovjetan⁹⁸ ranijem žigu s obzirom na koji je u zloj vjeri. Jednako tako i proizvodi i usluge za koje su oni registrirani moraju biti vrlo slični.

4. ŽIGOVI REGISTRIRANI U ZLOJ VJERI U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON PRIDRUŽIVANJA EUROPSKOJ UNIJI

U državama koje se pridružuju Europskoj uniji, datumom pridruženja na njihovo područje automatski se proširuje važenje žigova Zajednice. Automatsko proširenje učinaka žiga Zajednice proizlazi iz osnovnog načela da je žig Zajednice jedinstveno pravo na području zajedničkog tržišta. Tako je i izričito određeno odredbom Uredbe o žigu Zajednice kod proširenja Europske unije 2004.⁹⁹ i 2007.¹⁰⁰ To za državu koja se pridružuje znači da od određenog

⁹⁷ Primjeri preuzeti iz Phillips, *op. cit.*, str. 457. i 458.

⁹⁸ Gödölle, *op. cit.*, str. 56. Navodi i da je odstupanje od ovog pravila moguće samo onda kada postoji velika vjerojatnost zle vjere.

⁹⁹ Izmjena je učinjena Aneksom II (4. Trgovačko pravo - C. Pravo industrijskog vlasništva) Akta o pridruživanju *Treaty of Accession* (OJ, L 236, 23.9.2003 p.342). Unesena odredba glasi: Od trenutka pridruženja Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke (dalje: nove države članice) žigovi Zajednice prijavljeni i registrirani sukladno ovoj Uredbi prije datuma pridruženja proširit će se na područje tih država kako bi imali jednak učinak na cijelom tržištu Unije.

¹⁰⁰ Čl. 142. (a) zbog drugih izmjena i dopuna postao je čl. 159. (a), koji je opet izmijenjen Aneksom III (1. Trgovačko pravo - C. Pravo industrijskog vlasništva) Akta o pridruživan-

datuma pridruženja paralelno s njenim nacionalnim registriranim žigovima odjednom počinje vrijediti, i to s jednakom snagom, i vrlo veliki broj¹⁰¹ žigova Zajednice. Odnos između ranijih nacionalnih prava novih članica koja su u sukobu sa žigovima Zajednice uređen je tako da nositelji tih ranijih nacionalnih prava mogu na sudu žiga Zajednice (vidi bilješku 67) tražiti da se na području na kojem vrijede zabrani korištenje žigova Zajednice koji bi ih vrijeđali, no ne mogu poništiti sam žig Zajednice. Ranije nacionalno pravo može biti raniji žig ili drugo ranije pravo, prijavljeno ili stečeno u dobroj vjeri u državi članici prije datuma pridruživanja ili, kada je to primjenjivo, ako ima prioritet prije datuma pridruživanja¹⁰². Međutim, ako je ranije nacionalno pravo ranije, ne samo s obzirom na datum pridruživanja već i s obzirom na žig Zajednice, dobra volja prijavitelja nacionalnog žiga ne bi smjela biti upitna samo zbog činjenice što je kasnije prijavljen isti žig Zajednice¹⁰³.

Tijekom pregovora o pridruživanju tzv. prvog vala novih članica Europskoj uniji u 2004. postojala je velika bojazan kako će se provesti automatsko proširenje žigova Zajednice na područje tih država budući da je to bilo prvi put da je neka država postajala dio Europske unije od kada je uspostavljen žig Zajednice kao jedinstveno pravo. Posebno su predstavnici industrije Europske unije¹⁰⁴ smatrali da će nepošteni prijavitelji iskoristiti sustav automatskog proširenja i mahom početi prijavljivati žigove Zajednice kao nacionalne žigove prije datuma proširenja, da bi kasnije mogli ucjenjivati zabranom njihova korištenja na tržištu nove države članice.

Više puta spominjana Studija o slučajevima zle vjere kao i cijeli niz drugih mehanizama za borbu protiv prijava u zloj vjeri ustanovljeni su tijekom pregovora s državama koje su se pridružile 2004¹⁰⁵. Njihov je cilj bio minimalizirati moguće konflikte između žigova Zajednice i nacionalnih žigova. Iako se izričito

ju Rumunjske i Bugurske *Treaty of Accession of Bulgaria and Romania* (OJ, L 157, 21.6.2005 p. 231) tako da su te dvije države dodane u popis zemalja u citiranoj odredbi.

¹⁰¹ Prema statistikama OHIM-a na www.oami.europa.eu do 1.11.2007. registriran je 402 631 žig Zajednice.

¹⁰² Čl. 142. (a) stavak 5.

¹⁰³ Fisor, M., *Preparatory work at national offices in the Candidate Countries: an example*, na *EU Trade Marks and Designs Forum*, Budimpešta, 2003., str. 9.

¹⁰⁴ Vidi i *Ecta flash, Enlargement of the EU: Bad Faith Registrations*, Antwerp, 2001.

¹⁰⁵ Između ostaloga, uspostavljena je zajednička baza *Trade Mark Consultation Service* koja se može pretraživati. Vidi <http://oami.europa.eu/en/enlargement/mechanisms.htm>.

navodilo kako je riječ o dvostranom scenariju, tj. prijavljivanju žigova Zajednice kao nacionalnih žigova u zloj vjeri ali i nacionalnih žigova kao žigova Zajednice u godinama prije pridruživanja¹⁰⁶, oni su uglavnom proizašli iz prihvaćenog stajališta javnosti da su u državama Istočne Europe prijave u zloj vjeri česta pojava, a da su mehanizmi borbe protiv njih slabi¹⁰⁷.

Zbog sumnje kako će sudovi žiga Zajednice u novim državama članicama interpretirati zlu vjeru, pokušalo se sugerirati da u slučajevima kada postoji istovjetnost nacionalnog žiga sa žigom Zajednice, treba uzeti da je podnositelj znao za postojeći žig Zajednice (zbog činjenice da je proširenje učinka žigova Zajednice javnosti poznato, a postoje dostupne baze žigova Zajednice koje je moguće pretraživati) ili je morao za njega znati (ako nije bio u zloj vjeri morao je konzultirati baze da se uvjeri kako njegov žig neće vrijeđati neki od žigova Zajednice nakon pridruživanja). Drugim riječima, sugerira se u tim slučajevima presumirati zlu vjeru podnositelja nacionalnog žiga. Neke od novih država članica, s obzirom na stav da zla vjera ni u kom slučaju ne može biti presumi-rana, izrazile su neslaganje s takvim pokušajem uvođenja oborivih presumpcija i nemara podnositelja s obzirom na postojanje zle vjere¹⁰⁸.

Pregovori Republike Hrvatske o pristupu Europskoj uniji u poglavlju 7. *Pravo intelektualnog vlasništva* nisu bili opterećeni pitanjem žigova prijavljenih u zloj vjeri prije datuma pridruživanja. Razlog je tomu što su se strahovi starih država članica prilikom proširenja 2004. pokazali neopravdanim zbog činjenice da je stvarnih slučajeva prijava u zloj vjeri bilo iznimno malo. Izgleda da je njihov strah bio prije svega temeljen na činjenici da je mehanizam proširenja bio nov i prvi put se primjenjivao. Zbog, bar u ovom dijelu, pozitivnog iskustva proširenja iz 2004. promijenile su svoj stav.

Ono što može zabrinjavati prilikom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji jest činjenica što naši sudovi nemaju iskustva s primjenom zle vjere u žigovnom pravu jer ona nije predviđena kao razlog za odbijanje registracije žiga te će se s njome prvi put susresti upravo pri zabrani proširenja učinka žiga Zajednice na osnovi ranijega hrvatskog žiga. To može rezultirati, ili odlukama koje će uvelike odudarati od trenutačne prakse u Europskoj uniji ili time što će zbog izostanka vlastite sudske prakse sudovi biti podložni raznim sugestijama i

¹⁰⁶ Vidi Studija o slučajevima zle vjere, *op. cit.*, str. 1.

¹⁰⁷ Lukosiute, A., *Bad-faith trademark applications*, u *Building and enforcing intellectual property value*, 2005., str. 259.

¹⁰⁸ Vidi bilješku 3. u Studiji o slučajevima zle vjere, *op. cit.*, str. 2.

interpretacijama zle vjere koje će pogodovati industriji država članica Europske unije na štetu ranijih podnositelja nacionalnih žigova u Republici Hrvatskoj. Upravo na sudovima bit će velika odgovornost da ne prihvate mogućnost presumiranja zle vjere, već da ju utvrđuju ovisno o okolnostima svakoga pojedinog slučaja i prema kriterijima postavljenim u dostupnoj praksi OHIM-a i drugih država članica kontinentalnoga pravnog sustava.

5. MOGUĆNOST BORBE PROTIV ŽIGOVA REGISTRIRANIH U ZLOJ VJERI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Budući da u Republici Hrvatskoj trenutačno ne postoji razlog za odbijanje registracije žiga u zloj vjeri, valja istražiti postoje li ipak u hrvatskom zakonodavstvu načini i instrumenti borbe protiv takvih žigova.

5.1. Nepošteno tržišno natjecanje

Prijaviti tuđi žig u zloj vjeri zasigurno je radnja koja predstavlja nepošteno tržišno natjecanje. Zakon o trgovini¹⁰⁹ u čl. 70. definira da je nepošteno tržišno natjecanje zabranjeno i da se takvim smatraju radnje trgovca kojima se radi tržišnog natjecanja povređuju dobri poslovni običaji. U članku 71. primjerično se nabrajaju radnje koje se smatraju nepoštenim tržišnim natjecanjem, među ostalim i reklamiranje, oglašavanje ili ponuda robe ili usluga navođenjem podataka ili upotrebom izraza kojima se iskorištava ugled drugog trgovca, njegovih proizvoda ili usluga, odnosno proizvoda drugog trgovca, neopravdana uporaba imena, firme, marke ili koje druge oznake drugog trgovca te prodaja robe s oznakama ili podacima koji stvaraju ili bi mogli stvoriti zbrku glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakvoće ili drugih osobina robe. Zakon o trgovini je prije izmjena i dopuna iz 1999. dodatno uvjetovao da neopravdana uporaba imena, firme, marke ili koje druge oznake drugog trgovca mora biti takva da se njome stvara ili može stvoriti zbrka na tržištu. U tom slučaju, radnja nepoštenoga tržišnog natjecanja postojat će čak i ako je drugi trgovac na to

¹⁰⁹ Zakon o trgovini, Narodne novine br. 11/1996., 101/1998., 30/1999., 75/1999., 76/1999., 62/2001. i 109/2001. Pročišćeni tekst Zakona o trgovini, Narodne novine br. 49/2003.

dao suglasnost¹¹⁰. Tada sama neovlaštena uporaba tuđeg žiga nije dovela do odgovornosti za štetu zbog počinjenog djela nelojalne utakmice, već se tražilo da postoji i daljnja pretpostavka da je to kod prosječnih kupaca dovelo do zabune u pogledu proizvoda¹¹¹. Pozicija oštećenika je zbog izmjene Zakona o trgovini uvelike olakšana, a odgovara i suvremenim shvaćanjima o tome da država ne mora štiti tržište, odnosno javnost od istodobne uporabe sličnih žigova, već je sprječavanje usporednog postojanja sličnih žigova na tržištu, budući da se radi o privatnim pravima, isključivi interes njihovih nositelja.

Žig prijavljen u zloj vjeri svakako se može utužiti za naknadu štete slijedom čl. 72. Zakona o trgovini. Međutim, iako je tim člankom predviđena samo mogućnost traženja naknade štete učinjene djelom nepoštenoga tržišnog natjecanja, smatra se, što je potvrdila i naša doktrina i praksa, da su mogući i drugi tužbeni zahtjevi (za utvrđenje djela, za zabranu (prekid) daljnjeg obavljanja djela, za uklanjanje stanja stvorenog djelom nelojalne tržišne utakmice, za objavu presude)¹¹². Ostaje međutim pitanje, na koji način nositelj žiga može napasti registraciju takvog žiga u zloj vjeri, odnosno može li i kako činjenica što se radi o djelu nepoštena tržišne utakmice dovesti do proglašenja ništavim žiga u zloj vjeri.

Praksa austrijskih sudova u primjeni odredaba austrijskog propisa o zabrani nepoštena tržišne utakmice¹¹³, prije donošenja žigovnog propisa kojim se omogućilo poništavati žig zbog postojanja zle vjere, bila je da na osnovi opće odredbe o zabrani nepoštenoga tržišnog natjecanja, između ostalog, nalože nositeljima da se odreknu žiga prijavljenog u zloj vjeri¹¹⁴. Na taj je način postignuto da žig više neće vrijediti, iako ne postoji razlog za njegovo proglašenje ništavim sukladno posebnom, žigovnom propisu. Ipak, učinak tog odricanja ne odgovara u potpunosti onome koji bi bio postignut proglašenjem žiga ništavim¹¹⁵. Prema

¹¹⁰ Čl. 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, Narodne novine br. 75/1999 briše ovaj dio odredbe.

¹¹¹ Zlatović, D., Karakteristične radnje nelojalne utakmice, u: *Hrvatska pravna revija*, srpanj-kolovoz 2006., str. 116.

¹¹² Zlatović, D., Nepošteno tržišno natjecanje i modaliteti građanskopravne zaštite u hrvatskom i komparativnom pravu, u: *Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci*, v. 27, br. 1, 2006., str. 526

¹¹³ Vidi presude u predmetima *NINTENDO* i *PINKPLUS* citirane u izvještaju INTA-e, *op. cit.* str. 4. i 5.

¹¹⁴ Gödölle, *op. cit.*, str. 34.

¹¹⁵ Naime, odricanje ima učinak od dana kada je takva izjava o odricanju podnesena (čl. 45. Zakona o žigu), a proglašenje ništavim *ex tunc* kao da prijava nikada nije bila podnesena (čl. 51. st. 12.).

našim spoznajama, u Republici Hrvatskoj ne postoje slične presude. Praksa mađarskih sudova upravo je suprotna, smatra se da žigovni propis kao posebni, specijalni propis u punom opsegu regulira područje žigova, te su stoga na žig prijavljen u zloj vjeri primjenjive isključivo odredbe toga žigovnog propisa, a ne one o nepoštenom tržišnom natjecanju¹¹⁶. Ako ne postoje razlozi za odbijanje registracije žiga po Zakonu o žigu, ne može se takvo odbijanje temeljiti na nekom drugom zakonu.

U Litvi se, u nedostatku postojanja zle vjere kao razloga za odbijanje registracije, pokušalo proglašenje ništavim žigova u zloj vjeri temeljiti na odredbama o nepoštenom tržišnom natjecanju slijedom izravne primjene čl. 6quinques Pariške konvencije¹¹⁷. Međutim, citirana odredba Pariške konvencije koja predviđa dopuštene razloge na kojima se može temeljiti odbijanje registracije ili proglašenje ništavim ne navodi nepošteno tržišno natjecanje kao jedan od tih razloga¹¹⁸. Ona predviđa iznimku prema kojoj žigovi, sve i da nisu odbijeni zbog postojanja tih razloga, mogu biti predmetom zabrane nepoštenoga tržišnog natjecanja. Opseg zaštite nepoštenoga tržišnoga natjecanja i onda će biti određen odredbama Zakona o zabrani nepoštenog tržišnoga nadmetanja.

Zabrana nepoštenoga tržišnoga natjecanja uređena je Zakonom o trgovini te se odnosi na domaće tržište¹¹⁹. Djela koja čine nepošteno tržišno natjecanje, koja su ovdje razmatrana stavljaju naglasak na iskorištavanje ugleda drugog trgovca. S obzirom na načela teritorijalnosti takav ugled treba postojati na domaćem tržištu. Koncept zle vjere širi je od koncepta nepoštenoga tržišnoga natjecanja jer obuhvaća i situacije u kojima ne postoji konkurentski odnos između nositelja žiga i nositelja žiga u zloj vjeri.¹²⁰ Nepošteno tržišno natjecanje ne obuhvaća

¹¹⁶ *Ibid.*, str. 35.

¹¹⁷ Lukosiute, *op. cit.*, str. 261. Pritom se traži da podnositelj tužbe dokaže da ima žig prijavljen u zloj vjeri. To može dokazati uporabom u Litvi, svojoj domicilnoj državi, ili bilo gdje drugdje na svijetu, kao i registracijom u drugim državama. I ovaj dio konstrukcije o primjeni Pariške konvencije je sporan. S obzirom na to da ona podržava načelo teritorijalnosti prava industrijskog vlasništva, pitanje je bi li podnositelj tužbe mogao dokazivati svoje pravo na žig prijavljen u zloj vjeri na osnovi vlasništva izvan teritorija države članice.

¹¹⁸ Sve i da je zla vjera navedena kao jedan od razloga na kojima se može temeljiti odbijanje registracije žiga, to još uvijek ne bi značilo da je država članica Pariške konvencije dužna odbiti žig zbog tog razloga.

¹¹⁹ Slijedom čl. 1. Zakona o trgovini.

¹²⁰ Vidi: Studija o slučajevima zle vjere, *op. cit.*, str. 3.

slučajevе prijave žigova u zloj vjeri kao što su primjerice prijava tuđeg žiga koji se upotrebljava u nekoj drugoj državi da bi mu se zabranilo širenje djelatnosti ili da ga se tada ucjenjuje, kao ni slučajevе prijava velikog broja žigova (tzv. skladištenje žigova) da bi se zaradilo na naknadama za njihovo korištenje¹²¹.

5.2. Autorsko pravo

Kada je žig ili njegov dio ujedno autorsko djelo, nositelj žiga moći će s osnove ranijeg autorskog prava prigovoriti ili tražiti proglašenje ništavim žiga prijavljenog u zloj vjeri (čl. 6. st. 4. Zakona o žigu). Pritom će se primjenjivati odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima¹²², a pogotovo će opseg zaštite biti određen opsegom zaštite koji se sukladno tom zakonu pruža autorskim djelima. Tako će osoba koja tvrdi da je autor morati to, kao i vrijeme nastanka autorskog djela, dokazivati pred sudom ako njegovo autorstvo bude osporeno. Pravne osobe, budući da same ne mogu biti autori, morat će dokazati na temelju čega su stekle autorsko pravo (ugovor ili opći akti pravne osobe). Napominjemo kako navedenim zakonom nisu zaštićene ideje, budući da ideje same po sebi ne mogu biti autorsko djelo, već svaka od njihovih konkretnih individualizacija. Osim toga, valja uzeti u obzir i definiciju autorskog djela iz toga zakona slijedom koje druga strana može tvrditi da se uopće ne radi o djelu koje se može kvalificirati kao autorsko. Stoga će navedeno biti primjenjivo samo kada se radi o figurativnim žigovima, i to onima gdje je postojeća figurativnost takva da se može govoriti o autorskom djelu. Sama uporaba istog znaka u drugim državama dulji niz godina nije dokaz da postoji autorsko pravo na tom žigu¹²³.

5.3. Suprotnost javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima kao apsolutni razlog za odbijanje registracije žiga

Zla vjera u svakom je slučaju ponašanje protivno prihvaćenim moralnim načelima, a nije u javnom interesu podržavati takvo ponašanje. Međutim, apsolutni razlog za odbijanje registracije žiga predviđen u čl. 5. st. 1. t. 6. po kojem

¹²¹ *Ibid*, str. 3.

¹²² Zakon o autorskim i srodnim pravima, Narodne novine br. 167/2003. i 79/2007.

¹²³ Lukosiute, *op. cit.*, str. 259.

se neće registrirati znakovi koji su protivni javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima, može se primijeniti samo onda kada takav razlog postoji u samom znaku, a ne i na strani njegova podnositelja. U predmetu *DUR-FERRIT*¹²⁴ zauzet je jasan stav kako činjenica što je prijava podnesena u zloj vjeri ne čini sam znak protivnim javnom poretku. Naime, Sud prve instancije Europske unije smatra da se postojanje ovog i bilo kojega drugoga apsolutnog razloga treba odnositi na inherentne kvalitete znaka koji se prijavljuje, a ne na okolnosti koje se odnose na ponašanje osobe koja prijavljuje znak. Znak se valja ispitivati u odnosu na apsolutne razloge neovisno o tome tko ga je prijavio¹²⁵. Naime, iako žig služi za identifikaciju podrijetla proizvoda i usluga koje obilježava, nositelj žiga njime može slobodno raspolagati. Kada bi se žig ispitivao u odnosu na apsolutne razloge, uzevši u obzir okolnosti koje postoje kod samog podnositelja prijave, pri svakom daljnjem raspolaganju žigom moralo bi se ponovo ispitati postojanje apsolutnih razloga. Takav bi način ispitivanja apsolutnih razloga onemogućio slobodan promet žigovima.

5.4. Zabluda kao apsolutni razlog za odbijanje registracije žiga

Žig za koji će potrošač misliti da je žig stvarnog nositelja, a ne podnositelja u zloj vjeri, zbog osnovne funkcije žiga da označi proizvod proizvođača na tržištu može se tvrditi da će potrošača dovesti u zabludu s obzirom na podrijetlo proizvoda te da se ima primijeniti čl. 5. st. 1. t. 7. koji zabludu predviđa kao apsolutni razlog za odbijanje registracije žigova. Međutim, da bi se moglo tvrditi

¹²⁴ Presuda Suda prve instancije (*Court of First Instance* ili CFI) od 9. travnja 2003., predmet T-224/01. Presudu se može naći na <http://www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en>.

¹²⁵ Slijedom ovog pravila napušta se i praksa ispitivanja žigova u odnosu na zabludu po kojoj bi se, primjerice, odbila registracija žiga koji sugerira da proizvod ili usluga dolaze iz neke države ako podnositelj prijave žiga nije iz te države. U eri globalizacije uobičajeno je da nositelj žiga bude jedno od društava multinacionalne kompanije iz neke druge države. To međutim još uvijek ne znači da sam proizvod neće biti proizveden u drugoj državi. Jednako tako činjenica da podnositelj žiga nije ovlašten proizvoditi proizvode ili obavljati usluge u odnosu na koje je prijavio žig nije razlog da se registracija žiga odbije. Moguće je da žig uopće neće koristiti, već će ga licencirati ili kasnije nekome prodati. U svakom slučaju, pretpostavlja se da će nositelj žig koristiti na zakonit način. Ako bi ponašanje nositelja žiga bilo protuzakonito slijedom odredaba nekih drugih propisa, takvo ponašanje će se na temelju tih propisa i sankcionirati, ali to ne može biti razlog odbijanja registracije žiga.

da će potrošač misliti kako se radi o žigu stvarnog nositelja, mora se pokazati da ti potrošači povezuju žig sa stvarnim nositeljem, što znači da će morati dokazati ne samo da žig uistinu koristi na tom tržištu već i da ga prosječni potrošač povezuje s njime kao proizvođačem¹²⁶. Takav žig zapravo predstavlja dobro poznat žig na području Republike Hrvatske. Stoga će njegov nositelj imati osnovu i za primjenu odredbe čl. 6. st. 2. t. 4. koju će vjerojatnije koristiti.

5.5. Opoziv zbog neuporabe žiga

Žig prijavljen u zloj vjeri vrlo često nije namijenjen uporabi s obzirom na proizvode i usluge za koje je prijavljen. Nakon pet godina od registracije nositelj žiga može slijedom čl. 46. tražiti da se žig prijavljen u zloj vjeri opozove zbog neuporabe.

Moguće je, međutim, da podnositelj podnese prijavu žiga svakih pet godina upravo zato da bi zaobišao obvezu korištenja žiga. Ako bi bilo neupitno dokazano da je upravo to jedina svrha podnošenja novih prijava, radilo bi se o nepoštenom ponašanju te bi takva nova prijava mogla biti, u zakonodavstvima koja poznaju zlu vjeru kao razlog za odbijanje registracije žiga, i odbijena zbog postojanja zle vjere¹²⁷.

ZAKLJUČAK

Zla vjera se u žigovnim pravu pojavljuje u sklopu nekoliko različitih instituta. Najznačajnije je što zla vjera može predstavljati razlog za odbijanje registracije žiga. Nedostatak je Zakona o žigu što takav razlog ne poznaje. Još je veći problem što će se sudovi Republike Hrvatske vrlo skoro, ulaskom u Europsku uniju, susresti s ovim pravnim standardom koji će morati primjenjivati bez postojanja prakse o tome. Posebno valja voditi računa o tome da se zla vjera mora utvrđivati ovisno o okolnostima svakoga pojedinog slučaja, te nikako presumirati. Prije svega valja preuzeti praksu OHIM-a i zlu vjeru u žigovnom pravu tumačiti vrlo usko. Naime, zla vjera u suprotnosti je s prvenstvom registracije kao osnovnim načelom žigovnog prava i stoga njena primjena mora

¹²⁶ Više o stečenoj razlikovnosti vidi u Rački Marinković, A., *op. cit.*, str. 31.

¹²⁷ Gödölle, *op. cit.*, str. 52.

biti samo iznimna i ni u kom slučaju ne smije dovesti do toga da registracija žiga bude suvišna. Zla vjera se tumači kao nepošteno ponašanje koje uključuje izostanak poštenih namjera na strani podnositelja u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga. Sama činjenica da je znak registriran kao žig Zajednice i da će mu se, uslijed pristupa nove države članice, proširiti učinak na njeno područje, nije dovoljna da bi se zla vjera podnositelja prijave žiga na području nove države članice presumirala.

Summary

Ana Rački Marinković*

TRADEMARKS REGISTERED IN BAD FAITH IN CROATIAN AND EU LAW

Bad faith is regulated in several institutes of trademark law. It is important to note that bad faith can be taken as the grounds to refuse trademark registration. A flaw in the Trademark Law lies precisely in the fact that it does not acknowledge the existence of this ground. The problem becomes even more difficult if we take into consideration that, with Croatia's accession to the EU, Croatian courts will have to apply this legal standard without any previous experience. It should be pointed out that bad faith must be established depending on the circumstances of each case, and must never be presumed. Above all, the OHIM case law should be adopted which interprets bad faith in trademark law very narrowly. Bad faith is contrary to priority of registration as the main principle of trademark law, and its application should only be exceptional and should by no means result in making trademark registration superfluous. Bad faith is interpreted as unfair behaviour which includes the absence of fair intentions of the applicant at the moment of submitting the application for trademark registration. The fact that a sign has been registered as a Community Trademark whose effect will be extended with the accession of a new Member State, is not enough to presume bad faith of trademark applicant on the territory of a new member state.

Key words: trademark, bad faith, relative grounds for refusal of trademark registration, Community Trademark, extension of the effect of Community Trademark

* Ana Rački Marinković, LL. M., State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Zusammenfassung

Ana Rački Marinković**

**BÖSGLÄUBIG ANGEMELDETE MARKEN
IM KROATISCHEN UND IM EU-RECHT**

Die Bösgläubigkeit erscheint im Markenrecht im Zusammenhang mit unterschiedlichen Instituten. Die größte Bedeutung kommt dabei der Tatsache zu, dass Bösgläubigkeit einen Grund für die Ablehnung der Eintragung einer Marke darstellen kann. Es ist ein Mangel des kroatischen Markengesetzes, dass es einen solchen Grund nicht kennt. Ein noch größeres Problem liegt darin, dass die Gerichte in der Republik Kroatien sehr bald, nämlich mit dem EU-Beitritt, mit diesem Rechtsstandard zusammentreffen werden und ihn dann ohne vorherige Praxis anwenden müssen. Besonders muss beachtet werden, dass Böser Glaube je nach den Umständen des jeweiligen Falles zu ermitteln ist und keinesfalls präsumiert werden darf. Es gilt vor allem, die Praxis des OHIM zu übernehmen und die Bösgläubigkeit im Markenrecht sehr eng auszulegen. Böser Glaube steht nämlich im Widerspruch zur Priorität der Eintragung als Grundprinzip des Markenrechts, weshalb seine Anwendung nur eine Ausnahme bilden kann und auf keinen Fall dazu führen darf, dass die Eintragung der Marke überflüssig wird. Bösgläubigkeit gilt als unaufrichtiges Verhalten, welches das Fehlen aufrichtiger Absichten des Antragstellers bei der Anmeldung zur Eintragung einer Marke mit einschließt. Die Tatsache allein, dass ein Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen ist und seine Gültigkeit auf das Gebiet eines neu beigetretenen Mitgliedstaates erweitert wird, genügt nicht, um dem Antragsteller einer Markenmeldung im Gebiet des neuen Mitgliedstaates Bösgläubigkeit zu unterstellen.

Schlüsselwörter: Marke, Böser Glaube, relative Gründe für die Ablehnung einer Markeneintragung, Gemeinschaftsmarke, Erweiterung der Geltung einer Gemeinschaftsmarke

** Mag. Ana Rački Marinković, Staatliches Amt für geistiges Eigentum, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

