

LEGAL PROTECTION OF TRADEMARK AND EFFECTS OF TRADEMARK REGISTRATION

PRAVNA ZAŠTITA ŽIGA I UČINCI REGISTRACIJE ŽIGA

MEDIC, Marija

Abstract: *The aim of this paper is to explain the procedure of trademark registration and to indicate the advantages and possibilities provided for a trademark holders during protection and exploitation of their right. With the development of trade economy there has been the spread of trademark protection necessity which also influenced the development of trademark protection system that today enables simpler and more effective protection.*

Key words: *trademark, criteria of protectability, trademark registration, WIPO*

Sažetak: *Cilj ovog rada jest objasniti postupak registracije žiga i ukazati na prednosti i mogućnosti koje se nositeljima prava na žig pružaju prilikom zaštite i eksploatacije njihovog prava. Razvojem tržišnog gospodarstva došlo je do širenja potrebe zaštite žiga što je utjecalo i na razvoj sustava zaštite žiga koji danas omogućuje jednostavniju i efikasniju zaštitu.*

Ključne riječi: *trademark, kriteriji za zaštitu, registracija žiga, WIPO*



Authors' data: Marija Medić, dipl. iur., Ministarstvo financija, Zagreb,
marija.medic@mfin.hr

1. Uvod

Obilježavanje proizvoda u suvremenom tržišnom poslovanju važan je dio životnog tijeka i uspjeha proizvoda. Znakovi koji šalju prepoznatljivu poruku i ukazuju na jedinstvenu narav i kvalitetu proizvoda, imaju velik utjecaj kako na proizvođače u smislu traženja novih i efikasnijih načina borbe na konkurentnim tržištima, tako i na potrošače u prepoznavanju proizvoda određenog proizvođača i odabiru onoga koji udovoljava njihovim željama i potrebama.

Žigovi su počeli igrati važnu ulogu s razvojem industrijalizacije, i od tada su postali ključni faktor u međunarodnoj trgovini i tržišnoj ekonomiji. Industrijalizacija i rast tržišne ekonomije omogućuju potrošačima veliki izbor proizvoda na tržištu koji se, vrlo često, bez ikakve uočljive razlike za potrošača, razlikuju u kvaliteti, cijeni i drugim karakteristikama. Sredstvo za zaštitu naziva proizvoda na tržištu je upravo žig. Cilj ovog rada je ukazati na važnost i učinak zaštićenog i prepoznatljivog naziva proizvoda na tržištu i definirati ključne karakteristike pravne zaštite žiga i način registracije žiga.

2. Pojmovno određenje žiga i kriteriji za zaštitu

Tijekom vremena, žig (trademark) kao jednostavan razlikovni znak koji identificira proizvode ili usluge određenog proizvođača, prerastao je u simbol s višestrukim značenjem. Žigovi se više ne koriste samo za razlikovanje proizvoda ili prepoznavanje određenog proizvođača i kvalitete, nego i za promociju proizvoda ili usluga i poticanje njihove prodaje (WIPO, 2008).

Pravno gledano, žigovi su isključivo pravo priznato za znak koji služi za razlikovanje proizvoda i usluga jednog gospodarskog subjekta od ostalih u gospodarskom prometu (Katulić, 2006). Žigom se mogu zaštititi: riječi, slova, brojke ili kombinacija slova i/ili brojeva, slogani, logo, boje, oblici proizvoda ili njihova pakiranja, ispisi na pakiranju, gestikulacije, zvuk, miris (Vranešević, 2007), kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova, pod uvjetom da se razlikuju jedan od drugoga, a omogućuju raspoznavanje proizvoda na tržištu. Mnoge zemlje su postavile ograničenja što se može registrirati kao žig, dopuštajući samo znakove koji se mogu vizualno percipirati ili se mogu grafički prikazati. To se prvenstveno odnosi na zvuk i miris čija je zaštita kao elemenata za razlikovanje proizvoda relativno nova. Područje zaštite žigom određeno je samom prirodom žiga kao određenog prava prema vlastitom proizvodu, uporabom žiga isključivo od strane nositelja prava na žig, opsegom žiga, zaštitom od povrede prava žiga i trajanjem prava žiga (Spence, 2007). Da bi se razlikovna obilježja proizvoda zaštitila žigom, znakovi moraju zadovoljiti osnovne kriterije za zaštitu, a to su razlikovna sposobnost, dobra namjera i novost. Razlikovna sposobnost odnosi se na temeljnu funkciju žiga da razlikuje proizvod ili uslugu jednog proizvođača u odnosu na ostale žigove određenih proizvoda ili usluga. Dobra namjera odnosi se na mogući negativni učinak žiga ako potrošača dovodi u zabludu ili je protivan javnom interesu i moralu. Novost kao kriterij znači da znak koji se želi zaštititi kao žig ne smije biti istovjetan ili sličan već postojećem žigu za istovjetne ili slične proizvode.

3. Pravna zaštita i registracija žiga

Početak pravne zaštite žigova temelji se na Pariškoj konvenciji za zaštitu intelektualnog vlasništva iz 1883., sporazumu oko sto pedeset zemalja kojim su se države Europske unije obvezale stvoriti neophodnu minimalnu zaštitu žigova unutar vlastitog sudskog sustava (Vranešević, 2007).

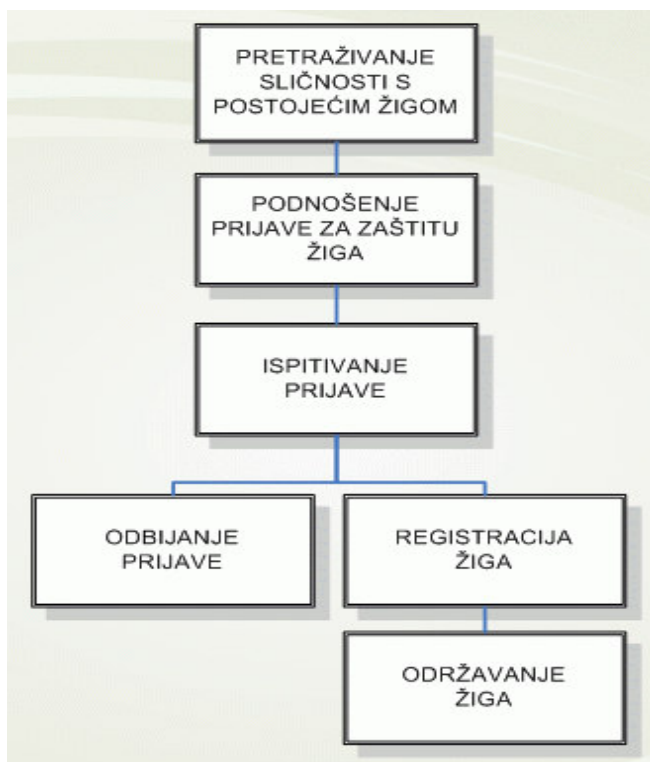
U Europi žig se može zaštititi preko Svjetske organizacije za zaštitu intelektualnog vlasništva (World Intellectual Property Organization) u Ženevi i putem OHIM-a (Office for Harmonization in the Internal Market) u Alicanteu za zemlje članice Europske unije. Registracija žiga putem WIPO-a temelji se na Madridskom sustavu koji obuhvaća dva međunarodna ugovora, Madridski sporazumu o međunarodnoj registraciji žigova iz 1891. i Protokol uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova iz 1989. Madridski sustav omogućuje jednostavan i fleksibilan način registracije žiga u svim zemljama članicama Madridske unije na temelju jedne prijave u zemlji podrijetla. Na sličan načina postiže se međunarodna registracija žiga i preko OHIM-a gdje se jednom registracijom može zaštititi žig u svim zemljama članicama Europske unije.

Tijekom povijesti razvila su se dva načina zaštite žiga, na temelju ili uporabe ili registracije. Danas sustav zaštite žiga obično kombinira oba elementa, ali Pariška konvencija obvezuje zemlje članice da osiguraju zaštitu žiga upisom u registar žigova. U zemljama koje su tradicionalno temeljile zaštitu žiga na uporabi, uporaba je još uvijek bitan element ostvarivanja zaštite, a registracija smo potvrđuje pravo žiga. Međutim, gotovo sve zemlje danas upisuju prijavu žiga u registar žigova i potpuna zaštita može se osigurati samo registracijom.

U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo za registraciju žiga je Državni zavod za intelektualno vlasništvo, a uvjeti zaštite i postupak registracije žiga regulirani su odredbama Zakona o žigu i Pravilnika o žigu. Prijavu za zaštitu žiga može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba.

Za svaki znak koji se želi zaštititi žigom mora se podnijeti zasebna prijava, a proizvodi i usluge na koje se znak odnosi moraju biti navedeni i svrstani u razrede u skladu s Međunarodnom klasifikacijom proizvoda i usluga za registraciju žigova (Nicanska klasifikacija). Nicanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga za registraciju žigova (prihvaćenim 1957. godine u Nici) prihvaćena je jedinstvena klasifikacija proizvoda koja se sastoji od popisa razreda proizvoda i usluga s objašnjenjima te abecednog popisa pojedinačnih proizvoda i usluga s oznakama razreda u koje su svrstani (Katulić, 2006).

Prije podnošenja prijave dobro je pretražiti sličnost s već postojećim žigovima kako bi se izbjegle prepreke za zaštitu, kao i pažljivo sastaviti popis koji određuje opseg zaštite žigom jer ga nije moguće naknadno proširivati. Neovisno o vremenu trajanja postupka ispitivanja prijave, ako se ispitivanjem utvrdi da prijava ispunjava sve zakonske uvijete za registraciju, zaštita žiga ostvaruje se od dana podnošenja prijave. Na slici 1. (Katulić, 2006) prikazan je osnovi koncept postupka zaštite žiga.



Slika 1. Dijagram zaštite žiga

Prijava za međunarodnu registraciju žiga podnosi se Zavodu koji pokreće postupak međunarodne registracije iz Republike Hrvatske. Znak koji se želi zaštititi, kao i podnositelj prijave, moraju biti isti kao u domaćoj prijavi ili registraciji. Zavod ispituje prijavu i prosljeđuje Međunarodnom uredu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (OMPI/WIPO) koji prijavu upisuje u Međunarodni registar, objavljuje u službenom glasilu i šalje službenu obavijest o izvršenoj registraciji nacionalnim uredima zemalja članica Madridskog sustava (Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2008).

4. Učinci registracije žiga

Registracija žiga nije neophodna da bi se žig mogao zakonski zaštititi, ali zaštita registriranog žiga znatno je lakša u slučaju povrede prava nositelja žiga. Vrlo je korisno proizvod ili pojedine aspekte proizvoda zaštititi kako bi se smanjila mogućnost povrede tuđih prava, ali i na taj način dobiti efikasno sredstvo za zaštitu vlastitih prava. Zaštićeni žig smanjuje mogućnost da treća osoba koristi ili registrira isti ili sličan znak za lošije ili drugačije proizvode ili usluge. Registrirani žig predstavlja privatno vlasništvo njegovog nositelja i daje mu isključivo pravo koristiti svoj žig za proizvode ili usluge za koje je registriran.

Žig osigurava nositelju žiga pravo spriječiti treće osobe da bez njegovog odobrenja koriste svaki znak koji je istovjetan s njegovim žigom, koji, zbog istovjetnosti ili sličnosti, može dovesti potrošača u zabludu i steći nepoštenu prednost na tržištu, kao i kad se korištenjem toga znaka iskorištava ili šteti ugledu žiga. Žig osigurava vlasniku isključivo pravo na stavljanje u promet proizvoda i/ili usluga obilježenih njime i

predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođači i pružatelji usluga štite sredstva koja su uložili u promidžbu i marketing svojih proizvoda i/ili usluga (Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2008).

Vlasništvo nad žigom moguće je javno iskazati korištenjem simbola TM („trademark“) koji upućuje da je djelo zaštićeno vlasništvo, ali nije registrirano na nekim ili svim tržištima, ili simbola [®] („registered“) koji pokazuje da je djelo zaštićeno i registrirano na tom tržištu, nekim ili svim tržištima (Vranešević, 2007). Odgovornost za praćenje eventualnih povreda žiga na tržištu i poduzimanje odgovarajućih pravnih radnji radi sprječavanja povrede žiga nalazi se na strani nositelja žiga. Prava koja proizlaze iz žiga imaju učinak prema trećim osobama od datuma prijave žiga. Zaštita žiga vrijedi 10 godina, a može se produžavati neograničeni broj puta na razdoblja od deset godina, pod uvjetom da nositelj žiga pravovremeno podnese zahtjev za produženje registracije žiga.

5. Zaključak

Razvojem tržišnog gospodarstva žig (trademark) kao znak za identifikaciju proizvoda ili usluga određenog proizvođača, postao je bitan element u izgradnji tržišnog identiteta (branda) i komunikacije s tržištem. Povećanjem važnosti žiga razvijao se i sustav zaštite žiga od strane međunarodnih organizacija sa svrhom lakše i brže registracije žiga. Zaštita prava žiga kao dio regionalnog razvoja postaje sve značajnija, osobito u okviru Europske unije koja najviše pridonosi povećanju konkurentnosti proizvoda na tržištu.

Veliko značenje u smislu razvoja regija u Republici Hrvatskoj ima zaštita za male poduzetnike kojima se zbog velike konkurencije na tržištu, omogućuje da svoje proizvode zaštite pod zajedničkim žigom.

6. Literatura

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (2008). *Žig - trademark*, *Dostupno na:* <http://www.dziv.hr> *Pristup:* 28-04-2008.

Hrvatski sabor (2007). *Zakon o žigu*, *Dostupno na:* <http://www.nn.hr> *Pristup:* 02-05-2008.

Katulić, T. (2006). *Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj*, CARNet, Zagreb, ISBN 953-6802-11-2

Spence, M. (2007). *Intellectual Property*, Oxford University Press, New York, ISBN 978-0-19-876502-8

Vranešević, T. (2007). *Upravljanje markama (Brand Management)*, Accent, Zagreb, ISBN: 978-953-99762-4-6

World Intellectual Property Organization (2004). *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, Geneva World Intellectual, ISBN: 92-805-1291-7

Property Organization (2008). *Understanding Industrial Property*, *Dostupno na:* <http://www.wipo.int> *Pristup:* 05-05-2008.