

# EU IPR ENFORCEMENT

*Support to the Institutions within the System of the Enforcement of Intellectual Property Rights - Bosnia and Herzegovina*  
*Podrška institucijama u sistemu provođenja prava intelektualnog vlasništva - Bosna i Hercegovina*



**INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO  
BOSNE I HERCEGOVINE**

**ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

## METODOLOGIJA ZA ISPITIVANJE ŽIGOVA



This project  
is funded by  
the European Union

Project implemented  
by SOFRECO  
led consortium

 **SOFRECO**

 **DCS**



**Institut za intelektualno vlasništvo  
Bosne i Hercegovine**

# **METODOLOGIJA ZA ISPITIVANJE ŽIGOVA**

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije.  
Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost autora i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovništa Evropske unije.



# SADRŽAJ

I UVOD .....	1
II PRAVNI OKVIR .....	1
III - OPĆE ODREDBE POSTUPKA PRED INSTITUTOM .....	2
IV ŽIG – DEFINICIJA, PREDMET ZAŠTITE, VRSTE ŽIGA .....	4
1. POSTUPAK ZA PRIZNANJE I ZAŠTITU ŽIGA .....	5
1.1. Podnošenje i prijem prijave .....	5
1.2. Utvrđivanje datuma prijave žiga .....	5
1.2.1. <i>Uvjeti</i> .....	5
1.2.2. <i>Uklanjanje nedostataka</i> .....	6
1.2.3. <i>Uvjerenje o pravu prvenstva</i> .....	6
2. FORMALNO ISPITIVANJE PRIJAVE .....	6
2.1. Redoslijed ispitivanja prijave .....	6
2.2. Ispitivanje urednosti prijave .....	7
2.3. Podnositelj prijave .....	8
2.4. Ime i adresa podnosioca .....	8
2.5. Zastupnik .....	8
2.6. Punomoć .....	9
2.7. Potpis .....	9
2.8. Naznaka i izgled znaka .....	9
2.9. Verbalni znak .....	9
2.10. Figurativni znak .....	10
2.11. Trodimenzionalni znak .....	10
2.12. Drugi uvjeti koji se odnose na znak .....	10
2.13. Disklejer- dobrovoljno ograničenje obima zaštite .....	11
2.14. Popis robe i/ili usluga .....	12
2.15. Ispitivanje popisa roba i/ili i usluga .....	12
2.16. Značaj popisa roba i/ili i usluga .....	14
2.17. Uređenje popisa roba i/ili i usluga .....	14
2.18. Pravo prvenstva .....	15
2.18.1. <i>Unijsko pravo prvenstva</i> .....	15
2.18.2. <i>Izložbeno pravo prvenstva</i> .....	16
2.18.3. <i>Višestruko pravo prvenstva</i> .....	16
2.19. Takse i troškovi .....	16
2.20. Uklanjanje nedostataka .....	17
3. ISPITIVANJE APSOLUTNIH RAZLOGA ZA ODBIJANJE PRIJAVE ŽIGA .....	17

3.1. Javni poredak i moral.....	17
3.2. Grafički prikaz znaka .....	19
3.3. Identičnost znakova i roba i/ili usluga .....	19
3.4. Distinktivnost znaka .....	22
3.5. Opisni znakovi .....	27
3.6. Generički znakovi .....	30
3.7. Trodimenzionalni znakovi .....	30
3.8. Prevarni znakovi .....	31
3.9. Kontrolni ili jamstveni znakovi .....	32
3.10. Grbovi, zastave, simboli, nazivi ili kratice zemalja ili međunarodnih organizacija .....	33
3.11. Nacionalni i vjerski simbol .....	33
3.12. Geografske oznake za vina i jaka alkoholna pića, ime porijekla .....	33
4. STEČENA DISTINKTIVNOST .....	34
5. PRIGOVOR (OPOZICIJA) .....	35
5.1. Objavljivanje prijave žiga .....	35
5.2. Mišljenje zainteresirane osobe .....	36
5.3. Postupak po prigovoru .....	36
5.3.1. Sadržaj prigovora .....	37
6. RELATIVNI RAZLOZI ZA ODBIJANJE PRIJAVE ŽIGA .....	38
6.1.1. Istovjetan ili sličan znak ranije zaštićenom znaku drugog lica za sličnu robu, odnosno usluge.....	39
6.1.2. Općepoznati žigovi .....	50
6.1.3. Sličnost s ranijim žigom koji ima reputaciju – čuveni žig.....	50
6.1.4. Ranije autorsko pravo ili pravo industrijskoga vlasništva.....	52
6.1.5. Osobno ime ili lik osobe .....	52
6.1.6. Pravo ranijeg žiga isteklo zbog neproduženja registracije žiga.....	53
6.1.7. Načelo dobre vjere, savjesnosti i poštenja .....	53
6.1.8. Rješenje o priznanju žiga.....	54
7. SUGLASNOST .....	54
8. POSTUPAK MEĐUNARODNE REGISTRACIJE ŽIGA .....	55
8.1. Pretvaranje (transformacija) međunarodno registriranog žiga u nacionalnu prijavu žiga.....	56
8.2. Zamjena nacionalne registracije međunarodnom registracijom.....	57
8.3. Prijenos međunarodnog žiga .....	58
9. PROMJENE U PRIJAVI ILI REGISTRACIJI ŽIGA .....	58
9.1. Postupak po zahtjevu za upis promjena.....	59
9.2. Ograničenje popisa roba i usluga .....	59
9.3. Promjena imena i adrese nositelja prava .....	60
9.4. Prijenos prava.....	60

9.4.1. Ugovor o prijenosu prava.....	61
9.4.2. Podnošenje zahtjeva za prijenos prava.....	61
9.4.3. Djelomičan prijenos prava.....	62
10. LICENCA, FRANŠIZA I ZALOG.....	62
10.1. Licenca.....	62
10.2. Franšiza.....	63
10.3. Podnošenje zahtjeva .....	63
10.4. Dokazi o pravnom osnovu za upis licence i franšize .....	63
10.5. Zalog .....	64
10.6. Podnošenje zahtjeva za upis zaloga .....	65
10.7. Urednost zahtjeva za upis prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga.....	66
10.8. Ispitivanje pravnog temelja zahtjeva za upis prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga .....	66
11. PRESTANAK PRAVA.....	66
11.1. Prestanak žiga.....	66
11.2. Pravo treće osobe.....	67
11.3. Odricanje od žiga.....	68
12. PROGLAŠENJE RJEŠENJA O PRIZNANJU ŽIGA NIŠTAVIM .....	68
12.1. Prijedlog za proglašenje ništavim rješenja o priznanju žiga, odnosno, međunarodne registracije žiga.....	69
12.2. Postupak po prijedlogu za proglašenje ništavim žiga .....	69
13. POSEBNI SLUČAJEVI PRESTANKA ŽIGA.....	71
13.1. Prestanak žiga zbog nekorištenja .....	71
13.2. Prestanak žiga u drugim slučajevima .....	73
13.3. Postupak po zahtjevu za prestanak žiga.....	73
13.4. Postupak po urednom zahtjevu.....	74





## I UVOD

Ovom metodologijom se bliže pojašnjava praktična primjena odredbi Zakona o žigu ("Službeni glasnik BiH" br. 53/10) (u daljnjem tekstu ZOŽ) i Pravilnika o postupku za priznanje žiga ("Službeni glasnik BiH" br. 105/10) (u daljnjem tekstu: POŽ). Metodologija služi kao uputstvo sa pojašnjenima i praktičnim primjerima za vođenje svih postupaka u svezi sa zaštitom žigova pred Institutom za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Institut).

Pred Institutom se vode sljedeći postupci:

- Postupak za priznanje žiga
- Postupak za međunarodno registriranje žiga
- Postupak po prigovoru
- Postupci u svezi promjena u prijavi ili registraciji žiga
- Postupak po prijedlogu za proglašenje rješenja o priznanju žiga ništavim
- Postupci po zahtjevu za prestanak žiga

Svrha metodologije je prvenstveno, da pomogne zaposlenima u Institutu koji vode postupke sukladno ZOŽ, ali i ostalim osobama koji svoja prava ostvaruju u postupcima pred Institutom. Metodologija ne zamjenjuje pravne norme sadržane u ZOŽ. Njen cilj je ostvariti konzistentnost u postupanju i ujednačavanju prakse u postupcima pred Institutom.

Međutim, primjena ove metodologije ne smije se shvatiti doslovno. Svaki slučaj mora se razmatrati zasebno uzimajući u obzir sve relevantne faktore koji su predmet postupka. Iako se praksa mora uzeti u obzir, u određenim okolnostima odstupanje od prakse je opravdano. Svako poglavlje metodologije daje pojašnjenja o postupanju u pojedinim fazama postupka.

Iako će se metodologija primjenjivati konzistentno, ona ne pokriva sve moguće situacije. Razmatranjem pojedinih slučajeva očekuje se razvoj prakse o postupanju Instituta u određenim slučajevima, a kao rezultat navedenoga, metodologija će prema potrebi biti ažurirana.

Prilikom izrade metodologije dijelom su korištena iskustva i praksa nacionalnih ureda iz regiona, kao i Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (OHIM-a).

## II PRAVNI OKVIR

Postupak stjecanja, održavanja, sadržaj, evidencija prometa, prestanak i zaštita žiga na području Bosne i Hercegovine propisan je ZOŽ, te POŽ.

Postupak priznanja žiga je poseban upravni postupak koji provodi Institut. Na sva procesna pitanja koja nisu uređena ZOŽ i POŽ, kao provedbenim propisom, primjenjuje se Zakon o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH" br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13) (u daljnjem tekstu: ZUP).

U postupcima koji se u svezi žigova vode pred Institutom primjenjuju se i odredbe međunarodnih ugovora kojima je potpisnica Bosna i Hercegovina:

- Pariška konvencija o zaštiti industrijskog vlasništva
- Madridski aranžman o međunarodnom registriranju žigova - *(ovaj dokument se odnosi samo za države koje su članice aranžmana a nisu članice protokola)*

- Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o Međunarodnoj registraciji žigova
- Ničanski aranžman o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registriranja žigova
- Sporazum o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova

Administrativne takse u području industrijskog vlasništva regulirane su Zakonom administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12) i Odlukom o izmjenama tarife administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH" br.15/14). Posebni troškovi postupka za stjecanje i održavanje prava industrijskog vlasništva propisani su Odlukom o posebnim troškovima postupka za stjecanje i održavanje prava industrijskog vlasništva ("Službeni glasnik BiH" br.109/10).

### **III - OPĆE ODREDBE POSTUPKA PRED INSTITUTOM**

#### **- Dostava (čl. 73.-89. ZUP-a)**

Dostavljanje akata nije posebno propisano ZOŽ, te se na ovo pitanje primjenjuju odredbe ZUP-a.

Dostava pismena se u pravilu obavlja tako što se pismeno predaje osobi kojoj je namijenjeno. Institut dostavu obavlja u pravilu preko pošte. Strankama koje imaju imenovane zastupnike, dostavljanje će se izvršiti putem zastupnika. Zastupnicima koji imaju poštanski pretinac u Institutu, pismena se dostavljaju osobno putem pretinca.

U slučaju više podnositelja, ako nije naznačen zajednički predstavnik kojem će se dostavljati pismena, Institut će kod dostave u obzir uzeti prvu adresu, odnosno prvog podnositelja navedenog u podnesku, ako ne postoji druga adresa naznačena kao adresa za korespondenciju. Isto se primjenjuje i u slučaju navođenja više adresa, u obzir će se uzeti prva navedena adresa osim ako ne postoji navedena adresa za korespondenciju (članak 82. ZUP-a).

Dostava će se smatrati urednom kada postoji potvrda o izvršenoj dostavi. Rok počinje teći prvog idućeg dana od dana izvršenja dostave.

Kada stranka ili njezin zastupnik u toku postupka pred Institutom promijene svoje prebivalište ili stan, dužni su o tome odmah obavijestiti Institut. Ako to ne učine, a dostavljač ne može saznati kamo su odselili, sve daljnje dostave u postupku za tu stranku Institut će obavljati postavljanjem pismena na oglasnu ploču Instituta. U tom slučaju, dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od 15 dana od dana postavljanja pismena na oglasnu ploču Instituta (čl. 85. ZUP-a).

Kada punomoćnik u toku postupka promijeni svoje prebivalište ili stan, a ne obavijesti o tome Institut, dostavljanje će se izvršiti kao da punomoćnik nije ni postavljen ako se radi o domaćem podnositelju. Ako se radi o stranom podnositelju Institut će ga pozvati da imenuje zastupnika. Ovaj poziv se dostavlja izravno na njegovu adresu u inozemstvu. Ukoliko Institut u roku od mjesec dana od dana otpremanja poziva ne dobije potvrdu (dostavnicu) da je dostava izvršena, poziv će se se ponoviti dostaviti diplomatskim putem, preko nadležne službe Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Ako u spisima predmeta nema dostavnice, dostavljanje se može dokazivati i drugim sredstvima. U slučaju kada u spisima predmeta nema dostavnice, a dostavljanje se ni na koji drugi način ne može dokazati, dostavljanje će biti ponovljeno. Ukoliko ni poslije drugog pokušaja dostavljanja ne bude dokaza o uručenju, dostavljanje će se izvršiti pribijanjem pismena na oglasnu ploču Instituta. Ako pri dostavljanju bude učinjena greška, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno onog dana za koji se utvrdi da je osoba kojoj je pismeno namijenjeno stvarno dobila to pismeno.

Prijava za priznanje prava na žig podnosi se u pisanom obliku neposredno u sjedištu Instituta ili u ispostavama Instituta (Sarajevo i Banja Luka), poštom, faksom ili e-mailom na adresu: [info@ipr.gov.ba](mailto:info@ipr.gov.ba).

U slučaju dostave podneska poštom, Institut će utvrditi radi li se o preporučenoj pošiljci. U navedenom slučaju datumom podnošenja smatrat će se datum s omotnice (prema ZUP-u). Ako je podnesak dostavljen običnom pošiljkom, datumom podnošenja smatrat će se datum prijema u Institutu.

#### **- Rokovi**

Rokovi za poduzimanje pojedinih radnji u postupku propisani su ZOŽ i POŽ. Na sve slučajeve za koje nisu propisani rokovi ZOŽ i POŽ, primjenjivat će se rokovi propisani u ZUP-u. Opće odredbe o rokovima sadržane su u čl. 90.- 93. ZUP-a. Rokovi mogu biti određeni zakonom ili nekim drugim propisima (zakonski rokovi), ili ih s obzirom na okolnosti slučaja može odrediti službena osoba koja vodi postupak (službeni rokovi).

Rokovi mogu biti određeni na dane, mjesece ili godine. Kod rokova koji su određeni po danima, danom početka roka smatra se prvi dan nakon što je dostava ili priopćenje izvršeno. Ako je rok određen po mjesecima ili godinama, završava istekom dana, mjeseca odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kad je dostava ili priopćenje izvršeno. Ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok će isteći posljednjeg dana tog mjeseca (npr. ako je početak roka, odnosno, objava prijave, bila 31. ožujka, a rok je tri mjeseca, rok za prigovor će isteći 30. lipnja).

Na početak i tijek rokova ne utiču nedjeljni dani i dani državnih praznika, osim u slučaju kada posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan državnog praznika. U ovom slučaju kao i u slučajevima kad rok ističe u neki drugi neradni dan organa, rok ističe prvog idućeg radnog dana. Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan nekog državnog praznika, ili drugi dan kad organ kod kojega se radnja postupka poduzima ne radi, rok istječe istekom prvoga idućeg radnog dana.

Podnesak je podnesen u roku ako je stigao prije isteka roka. Ako je podnesak upućen poštom preporučeno ili telegrafskim putem, dan predaje pošti smatra se danom predaje Institutu.

Rokovi određeni propisima za koje je predviđena ta mogućnost, mogu se produžiti na molbu zainteresirane osobe, ako je molba podnesena prije isteka roka, ako postoje opravdani razlozi za produženje te ako su plaćene propisane takse i troškovi. Navedeno se primjenjuje i na rokove koje je odredila službena osoba.

#### **- Povrat u prijašnje stanje**

ZOŽ predviđa da se povrat za prijašnje stanje može podnijeti u sljedećim slučajevima:

- ako podnositelj prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu ili ne plati taksu odnosno ne dostavi dokaz o izvršenim prijavama za njeno uređenje, može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje u roku od 90 dana od dana prijema zaključka o odbacivanju (članak 26. ZOŽ)
- ako podnositelj prijave u ostavljenom roku ne dostavi dokaze o izvršenim uplatama takse za prvih deset godina zaštite, za objavljivanje žiga i ispravu o žigu, može, uz plaćanje takse i troškova postupka, podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje u roku od tri mjeseca od dana prijema zaključka o obustavljanju postupka (članak 38. ZOŽ)

U svim ostalim slučajevima ukoliko propusti obavljanje neke procesne radnje, podnositelj može, pod uvjetom da je za propust postojao opravdani razlog zatražiti povrat u prijašnje stanje, na temelju odredbi ZUP-a. Prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se u roku od 8 dana računajući od dana od kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je stranka

tek kasnije saznala za propuštanje, onda od dana kada je to saznala. Poslije isteka tri mjeseca od dana propuštanja, ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje.

Kao opravdane razloge za propuštanje te radnje, Institut će smatrati razloge kao što su bolest kod fizičkih osoba ili službeno odsustvo i slično (*o čemu je potrebno dostaviti dokaze*). Podnositelj mora navedene okolnosti zbog kojih je bio spriječen u obavljanju radnje učiniti barem vjerojatnima.

Uz zahtjev, podnositelj mora uplatiti odgovarajuću taksu i troškove postupka, te istovremeno sa zahtjevom obaviti radnju koja je propuštena.

Institut će o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje odlučiti zaključkom.

Nakon isteka tri mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje. Isto tako, ako se propusti rok za traženje povrata, podnositelj prijave ne može tražiti povrat zbog propuštanja tog roka.

Ako je zahtjev za povrat podnesen prije nego je Institut zbog propusta odbacio podnesak, Institut će prvo izvršiti odbacivanje, te odlučiti o povratu i provesti ga ako je zahtjev osnovan.

## IV ŽIG – DEFINICIJA, PREDMET ZAŠTITE, VRSTE ŽIGA

Žig spada u grupu znakova razlikovanja i njegova najvažnija funkcija je individualizacija (razlikovanje) roba ili usluga jednog učesnika u prometu u odnosu na robe ili usluge drugog učesnika u prometu.

ZOŽ u članku 1. stavak (2) određuje da: *žig je pravo kojim se štiti znak koji u privrednom prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jedne fizičke ili pravne osobe od iste ili slične robe, odnosno usluga druge fizičke ili pravne osobe.*

Pravo na žig u Bosni i Hercegovini stječe se nakon provedenog postupka ispitivanja, koji je u nadležnosti Instituta i upisom u registar žigova.

Osnovna načela žigovnog prava su: načelo jedinstva žiga, načelo specijaliteta i načelo teritorijalnosti.

- **načelo jedinstva žiga** – podrazumjeva da se žig sastoji od znaka koji je njime zaštićen i roba i/ili usluga na koje se taj znak odnosi.
- **načelo specijaliteta** – podrazumjeva da znak koji je zaštićen žigom pokriva samo robe i/ili usluge za koje je zaštićen.
- **načelo teritorijalnosti** - podrazumjeva da zaštita žigom vrijedi isključivo za teritoriju države u kojoj je to pravo priznato.

Predmet zaštite žigom mogu biti znakovi, koji se sastoje od riječi, uključujući osobna imena, crteža, slova, brojeva, slika, oblika proizvoda ili njihovog pakiranja, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika ili kombinacije tih elemenata.

Žig može biti individualni, kolektivni ili žig garancije.

Individualni žig predstavlja žig jedne fizičke ili pravne osobe.

Kolektivni žig predstavlja žig pravne osobe, obično udruženja proizvođača, odnosno pružatelja usluga. Kolektivni žig imaju pravo koristiti osobe koje su članovi tog udruženja pod uvjetom određenim kolektivnim aktom tog udruženja. Kolektivni žig ne može biti predmetom prijenosa prava, kao ni ugovora o licenci.

Žig garancije predstavlja žig koji koristi više osoba pod nadzorom nositelja žiga, a koji služi kao garancija kvaliteta, geografskog porijekla, načina proizvodnje ili drugih zajedničkih obilježija robe ili usluga tih preduzeća. Roba označena žigom garancije treba imati određena svojstva kvaliteta. Žig garancije ne koristi nositelj žiga, nego on dodjeljuje pravo korištenja tog žiga određenim fizičkim ili pravnim osobama koje ispunjavaju određene uvjete.

## **1. POSTUPAK ZA PRIZNANJE I ZAŠTITU ŽIGA**

Pravo na žig ostvaruje se u posebnom upravnom postupku koji vodi Institut (članak 10. stavak (1) ZOŽ).

### **1.1. Podnošenje i prijem prijave**

Postupak za priznanje žiga pokreće se prijavom za priznanje žiga. Prijavom za priznanje žiga podnositelj može zahtijevati registraciju samo jednog znaka koji se želi štititi kao žig (članak. 15. stavak (2) ZOŽ).

Prijava se podnosi u pisanom obliku, neposredno u sjedištu Instituta u Mostaru ili u ispostavama Instituta (Sarajevo i Banja Luka), poštom, faksom ili e-mailom. Zvanična adresa za dostavljanje prijave putem e-maila je [info@ipr.gov.ba](mailto:info@ipr.gov.ba).

U slučaju podnošenja prijave neposredno, poštom faksom ili e-mailom, datumom podnošenja, nakon utvrđivanja udovoljavanja osnovnim uvjetima (vidi točku 1.2.), smatrat će se datum na koji Institut zaprimi prijavu koja je podnesena osobno ili poštom. Ako je prijava dostavljena faksom odnosno e-mailom podnositelj je dužan dostaviti prijavu osobno ili poštom u odgovarajućem broju primjeraka, u roku od 8 dana od dana podnošenja prijave faksom odnosno e-mailom (čl. 6. POŽ), u protivnom će Institut brisati prijavu iz registra i smatrat će se da prijava nije ni podnesena.

Bitni dijelovi prijave su:

1. zahtjev za priznanje žiga;
2. znak koji se želi zaštititi;
3. popis robe i/ili usluga na koje se znak odnosi, koji mora biti sastavljen prema Ničanskoj klasifikaciji.

### **1.2. Utvrđivanje datuma prijave žiga**

Datum podnošenja prijave utvrđuje se u skladu sa člankom 18. ZOŽ.

#### **1.2.1. Uvjeti**

Da se utvrdio datum prijave žiga, prijava za registraciju mora sadržavati:

1. naznaku da se traži priznanje žiga,
2. podatke o podnositelju prijave,

3. izgled znaka koji se želi registrirati.
4. popis roba ili usluga za koje se traži registracija,

Za utvrđivanje datuma prijave nije potrebno da su robe i usluge iz popisa pravilno klasificirane prema važećoj Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga – u daljnjem tekstu: Ničanska klasifikacija. Minimalni uvjet je postojanje liste roba i usluga. Svako naznačenje roba i usluga je prihvatljivo za priznanje datuma podnošenja prijave, čak i naznačenje bez navođenja klase u koju su svrstane robe i usluge. Međutim, samo naznačenje broja klase Ničanske klasifikacije, bez navođenja bilo kojih roba ili usluga nije dovoljno za priznanje datuma podnošenja prijave. U svakom slučaju svaki priloženi popis roba i usluga podlježe daljnjoj ocjeni u fazi formalnog ispitivanja prijave, koji je posebno reguliran odredbom članka 12. POŽ.

Za utvrđivanje datuma bitno je postojanje izgleda znaka. Sam opis znaka nije dovoljan za utvrđivanje datuma prijave. Prikaz znaka u ovoj fazi ne mora udovoljavati uvjetima reprodukcije, no izmjene znaka koji ne udovoljava uvjetima reprodukcije moguće su samo u smislu jasnoće znaka.

### **1.2.2. Uklanjanje nedostataka**

Ako se utvrdi da prijava ne sadrži sve propisane dijelove, Institut će obavijesti podnositelja da nije utvrđen datum prijave žiga, odnosno pozvat će ga na uklanjanje nedostataka u roku od 30 dana. Rok za uređenje prijave ne može se produžiti. Datumom prijave odnosno prava prvenstva smatrat će se datum prijema uređene prijave. Ukoliko podnositelj ne odgovori u roku, Institut će prijavu odbaciti.

Prijava koja ispunjava uvjete dobiva svoj broj i upisuje se u Registar prijava za priznanje žiga. Nakon toga pristupa se ispitivanju prijave u smislu dodatnih zahtjeva u skladu s ZOŽ i POŽ.

Ako se utvrdi da je prijava upisana u registar prijava, a ne ispunjava uvjete propisane člankom 18. ZOŽ, Institut će donijeti zaključak o brisanju takve prijave iz registra prijava.

### **1.2.3. Uvjerjenje o pravu prvenstva (čl. 15. POŽ)**

Podnositelj prijave kome je utvrđen datum podnošenja prijave može tražiti da mu se izda uvjerenje o pravu prvenstva, nakon uplate propisane takse. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o pravu prvenstva mora sadržavati: podatke o podnositelju prijave, broj i datum upisivanja prijave u registar, izgled znaka identičan znaku iz prijave, popis roba odnosno usluga identičan popisu roba odnosno usluga iz prijave i dokaz o uplati takse za izdavanje uvjerenja.

## **2. FORMALNO ISPITIVANJE PRIJAVE**

### **2.1. Redoslijed ispitivanja prijava (čl. 25. ZOŽ)**

Prijave se ispituju prema datumu njihova podnošenja. Iznimno, prijava se može ispitati po hitnom postupku:

- a) u slučaju sudskoga spora ili pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka
- b) ako je podnesen zahtjev za međunarodnu registraciju žiga, a sukladno međunarodnom

ugovoru, nacionalna registracija žiga je prethodni uvjet za međunarodnu registraciju žiga

- c) ako je, suglasno drugim propisima, nužno izvršiti hitnu registraciju u određenom roku, uz obvezu podnošenja posebnog zahtjeva za to.

Ako postoji osnov za ispitivanje prijave po hitnom postupku, potrebno je podnijeti zahtjev za hitno ispitivanje i uplatiti takse i troškove za ispitivanje prijave po hitnom postupku.

## 2.2. Ispitivanje urednosti prijave

Postupak ispitivanja urednosti prijave obuhvaća ispitivanje svih uvjeta propisanih ZOŽ i POŽ. Prije upućivanja prijave u postupak suštinskog ispitivanja, potrebno je ispitati sadrži li prijava sve bitne dijelove.

Zahtjev za priznanje žiga podnosi se u dva primjerka na obrascu Z-01 i sadrži:

1. podatke o podnosiocu prijave;
2. podatke o zastupniku, ako podnositelj prijave ima zastupnika;
3. podatke o zajedničkom predstavniku ako postoji više podnositelja prijave;
4. izgled znaka;
5. naznaku da li se prijavljuje verbalni, figurativni, individualni, kolektivni, žig garancije ili trodimenzionalni žig; podatke o zatraženom pravu prvenstva, ako je zatraženo pravo prvenstva;
6. transliteraciju znaka ako znak sadrži elemente ispisane pismom koje nije latinično ili brojkama koje nisu arapske ili rimske i transkripciju znaka;
7. opis znaka, ako podnositelj želi dodatno pojasniti izgled znaka, odnosno njegovo značenje;
8. naznaku klasa Ničanske klasifikacije u koje su svrstane robe i/ili usluge;
9. podatke o zatraženom prvenstvu;
10. opći akt o kolektivnom ili žigu garancije ako se traži registracija kolektivnog ili žiga garancije;
11. naznačenje da se ne traže isključiva prava na nedistinktivnom dijelu znaka (disklejer);
12. naznaku da se traži registracija druge vrste znaka, ako se traži registracija druge vrste znaka;
13. podatke o iznosu plaćene takse i troškova postupka za prijavu;
14. potpis ili pečat podnositelja prijave ili potpis ili pečat njegova zastupnika;
15. podatke o priložima uz prijavu.

***Institut ne provjerava točnost podataka navedenih u zahtjevu, osim klasifikacije roba i usluga, podataka o pravu prvenstva i podataka o iznosu plaćene takse i troškova (članka 8. stavak (2) POŽ).***

### 2.3. Podnositelj prijave

Podnositelj prijave za registraciju žiga može biti svaka fizička ili pravna osoba. Ako se kao podnositelj prijave pojavi strana fizička ili pravna osoba u pogledu zaštite znaka žigom u BiH uživaju ista prava kao i domaće fizičke i pravne osobe, ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora ili konvencija kojima je pristupila ili ih je ratificirala BiH (u daljnjem tekstu: međunarodni ugovori i konvencije), ili iz načela reciprociteta.

Kada su u pitanju pravne osobe, potrebno je obratiti pažnju na njihovu pravnu sposobnost. Tako npr. organi uprave koji nemaju svojstvo pravne osobe ne mogu biti podnositelji prijave već podnositelj mora biti država, entitet, distrikt, kanton, grad, općina i dr.

***Podnositelj prijave za priznanje žiga ne može biti predstavništvo strane pravne osobe u BiH. Prema Odluci o osnivanju i radu predstavništva stranih osoba u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH" 15/03), predstavništvo je sastavni dio strane osobe i nema status pravne osobe.***

Prijavu može podnijeti više podnositelja, bez obzira da li se radi o fizičkoj ili pravnoj osobi, koji su u tom slučaju sunositelji žiga. Ako bi se u postupku procjenjivalo postojanje određenih pretpostavki za nositelja žiga, one će u tom slučaju morati postojati kod svih podnositelja (npr. ako se traži oslobođenje od plaćanja administrativnih taksi i posebnih troškova postupka pretpostavke za to oslobođenje moraju postojati kod svih, a nije moguće osloboditi od plaćanja samo jednog podnositelja. Ako je jedan od podnositelja strana fizička ili pravna osoba, morat će imenovati domaćeg zastupnika.

### 2.4. Ime i adresa podnositelja

Ako je podnositelj prijave fizička osoba, mora naznačiti ime i prezime i adresu, a pravne osobe moraju naznačiti poslovno ime i sjedište.

U slučaju navođenja više podnositelja, podnositelji su dužni naznačiti tko će od njih istupati kao njihov zajednički predstavnik ili postaviti zajedničkog punomoćnika (članak 48. ZUP-a).

Ukoliko podnositelji ne naznače zajedničkog predstavnika, Institut će za takvog predstavnika smatrati osobu koja je prva navedena u podnesku.

Dodatni podaci za uspostavljanje veze kao što su telefonski broj, telefax, e-mail adresa, nisu obvezni, ali mogu biti navedeni radi olakšane komunikacije.

### 2.5. Zastupnik

Stranu fizičku ili pravnu osobu u postupku pred Institutom mora zastupati zastupnik upisan u Registar zastupnika, a domaća pravna i fizička osoba može istupati pred Institutom i samostalno.

Ako je prijava u ovom slučaju podnesena bez naznačenog zastupnika, Institut će pozvati podnositelja prijave da imenuje zastupnika. U protivnom, prijava će se odbaciti.

Fizičke ili pravne osobe s prebivalištem ili stvarnim i djelatnim industrijskim ili trgovačkim sjedištem u BiH, nisu dužne imenovati zastupnika, ali mogu to učiniti.

***Institut ne daje savjete vezano uz odabir zastupnika, samo na zahtjev podnositelja dostavlja listu svih zastupnika registriranih pri Institutu.***

Lista zastupnika dostupna je i na web stranici Instituta <http://www.ipr.gov.ba/hr/lista-zastupnika-hr.html>.



## 2.6. Punomoć

Zastupnici moraju dostaviti urednu punomoć za zastupanje u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ako se podnesci dostavljaju na osnovu generalne punomoći, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja podneska, uz svaki podnesak mora se priložiti kopija takve generalne punomoći. Punomoć mora biti potpisana od davatelja punomoći i mora biti jasno naznačen datum.

Punomoć se može odnositi na jednu ili više prijava ili registracija (tzv. pojedinačna punomoć), ili na sve postojeće i buduće prijave ili registracije (tzv. generalna punomoć). Punomoć može biti ograničena na točno određene radnje koje je zastupnik, ovlašten poduzimati u postupku pred Institutom.

U slučaju da Institutu podnesak uputi osoba koja se predstavlja kao zastupnik, a Institut ne raspolaže s punomoći te osobe, Institut će pozvati osobu koja se predstavlja kao zastupnik, da u roku koji ne može biti kraći od 30 niti duži od 60 dana podnese urednu punomoć. Ako podnositelj punomoći, odnosno osoba koja se predstavlja kao zastupnik ne postupi prema navedenim pozivima, smatrat će se da zastupnik nije imenovan, te će prijava biti odbačena.

## 2.7. Potpis (čl. 8. POŽ)

Potpis na podnescima može biti vlastoručni potpis ili faksimil (odnosno u slučaju pravne osobe pečat i/ili potpis).

## 2.8. Naznaka i izgled znaka

Podnositelj prijave na obrascu zahtjeva u predviđeno polje stavlja naznaku da li se radi o verbalnom, figurativnom, trodimenzionalnom znaku, znaku kojeg čini jedna boja ili kombinacija boja (čl. 9. POŽ), i uz zahtjev posebno dostavlja izgled znaka u dva primjerka, osim kada se radi o verbalnom znaku.

U prijavi se ne može naknadno bitno izmijeniti izgled znaka niti dopuniti popis robe, odnosno usluga. Bitnom izmjenom znaka smatra se svaka izmjena distinktivnog elementa znaka. Dopunom popisa robe, odnosno usluga ne smatra se njegovo preciziranje ni sužavanje.

## 2.9. Verbalni znak (čl. 9. POŽ)

Znak se smatra verbalnim ako se sastoji samo od slova, skraćenica, brojki, interpunkcijskih znakova ili njihovih kombinacija i koji nije u nekom posebnom grafičkom obliku ili boji. Verbalnim znakom će se smatrati se znakovi koji su prikazani službenim pismom u BiH, latiničnim ili ćirilničnim, i ako sadrže sljedeće karaktere: W, Y, X, Q. Znakovi koji su pisani drugim pismom (npr. kineski, grčki, arapski i sl. smatrat će se figurativnim.

Verbalni znak prikazuje se u prijavi tako da se znak upisuje pisaćom mašinom ili na računaru u predviđeno mjesto na obrascu prijave, u fontu koji je ponuđen (arial) i u skladu s gramatičkim pravilima.

Znak će se smatrati verbalnim i ako dio znaka čine interpunkcijski znakovi (npr. ? ! , ) znakovi kao što su zagrade, navodnici itd. Ukoliko se dio znaka želi dodatno naglasiti npr. boldirati ili staviti u veći font, znak se smatra figurativnim.

Verbalnim znakom neće se smatrati znakovi koji sadrže na primjer: Ü, Ö, á, ð, i slično.

## **2.10. Figurativni znak (čl. 9. POŽ)**

Figurativni znak sastoji se od slika, crteža, fotografija i boja, njihovih kombinacija ili njihovih kombinacija sa verbalnim znakovima, otisnutim na nekoj dvodimenzionalnoj površini. Ako se prijavom traži registracija znaka koji se sastoji od nekog vizualnog izraza, a nije naznačeno da se traži registracija niti jedne druge vrste znaka, znak se smatra figurativnim znakom.

Znak koji se sastoji samo od brojki, slova i sl., i koji bi kao takav mogao biti i verbalni znak, ali se traži zaštita u pogledu nekog dodatnog elementa (bold, italic, drugi font, pisanje dijelova riječi u dva reda i sl.) također je figurativni znak. Figurativni znak prikazuje se u prijavi tako da se znak zaljepi ili se elektronski umetne u za to predviđeno mjesto na obrascu Z-01.

Kada se zahtjeva zaštita znaka u boji, u prijavi se trebaju navesti ili opisati boje. Prijava mora sadržavati izgled znaka u boji, kao i naznaku boja za koje se traži zaštita.

Ako se uz crno bijeli prikaz znaka kao boje naznače: crna, bijela, smatrat će se da je zahtijevana zaštita znaka u crnoj i bijeloj boji.

Ukoliko između boja navedenih u zahtjevu za priznanje žiga i boja u kojima je priložen znak predstavljen postoji neslaganje, smatrat će se da je znak prijavljen u onoj kombinaciji boja kako je predstavljen na obrascu Z-01 i ovaj znak se naknadno ne može mijenjati.

## **2.11. Trodimenzionalni znak (čl. 10. POŽ)**

Ako se traži registracija trodimenzionalnog znaka, podnositelj prijave mora priložiti fotografiju ili crtež izgleda znaka. Uz prijavu dostavlja se prikaz dvodimenzionalnog izgleda znaka sa najmanje dvije projekcije koje su okomite (uspravne) jedna na drugu. Jedan dvodimenzionalni prikaz izgleda trodimenzionalnog znaka mora biti predstavljen na za to određenom mjestu na obrascu Z-01, a uz prijavu se dostavljaju još dva primjerka prikaza dvodimenzionalnog znaka.

Po potrebi Institut može zatražiti da se dostave dodatne projekcije. Iz prikaza trodimenzionalnog znaka mora se jasno vidjeti njegova trodimenzionalnost. Kad je trodimenzionalni znak prikazan crtežom, reprodukcija mora biti izvedena jednoličnim crnim i jasno određenim crtama bez mrlja. Crtež može sadržavati reljefni prikaz i osjenčanja kako bi se potpunije predstavile trodimenzionalne pojedinosti.

Trodimenzionalni znak može sadržavati verbalni dio na samom znaku. No, u slučaju da je verbalni dio znaka smješten izvan trodimenzionalnog znaka, znak je figurativan, a ne trodimenzionalan.

U slučaju spora u vezi sa nijansama ili tonovima boja u kojima je znak reproduciran, izgled znaka je određen originalnim primjerkom prikaza znaka podnesenim u zahtjevu.

## **2.12. Drugi uvjeti koji se odnose na znak**

Izgled znaka mora biti jasan, urađen na kvalitetnom papiru i prikladan za reproduciranje, i ne smije biti veći od kvadrata čija je stranica 80 mm. Pri tome najmanja udaljenost između dvije najudaljenije točke na znaku (horizontalno, vertikalno ili u prečniku) ne smije biti manja od 30 mm. Na prikazu znaka ne smije se naknadno ništa lijepiti, brisati, dopisivati ili prekrivati bojom.

Prikaz znaka ne smije sadržavati oznaku ® (jer se ona smije stavljati samo kod žigova koji su registrirani), barkodove i slično što će se procjenjivati u svakom konkretnom slučaju. Ukoliko znak sadržava takve oznake Institut će pozvati podnositelja da ih ukloni.

Ako znak sadrži elemente ispisane bilo kojim drugim pismom osim latiničnog ili ćirilnog, ili ako su u pitanju brojevi koji nisu arapski ili rimski podnositelj treba u prijavi navesti transliteraciju ili

transkripciju znaka ili dijelova znaka, kao i prevod na jedan od službenih jezika u BiH. U slučaju nejasnoća i nedoumica Institut može pozvati podnositelja da dostavi navedeno.

U prijavi nije dopušteno naknadno bitno mijenjati izgled znaka (čl. 24. st. 1. ZOŽ).

### **2.13. Disklejšmer - dobrovoljno ograničenje obima zaštite (čl. 31. ZOŽ)**

Disklejšmer je izjava podnositelja prijave da na određenom nedistinktivnom elementu ne traži isključiva prava na tom elementu. Dakle, disklejšmer predstavlja dobrovoljno ograničenje obima zaštite koji se prijavom zahtjeva.

Uvjeti za disklejšmer:

- da se radi o bitnom elementu znaka
- da se radi o elementu koji je opisan i generičan
- da postoji mogućnost da taj element izazove sumnju u vezi sa obimom zaštite žiga

Člankom 31. propisano je da ako znak ne ispunjava uvjete za zaštitu u smislu članka 6. stavak (1) toč. d), e) i f) ovog zakona i ako bi uključivanje tog elementa u znak moglo izazvati sumnju u vezi s obimom zaštite žiga, Institut će traži od podnositelja prijave da, u ostavljenom roku, podnese pismenu izjavu kojom potvrđuje da ne traži bilo kakva isključiva prava na tom elementu. Ukoliko podnositelj ne dostavi pismenu izjavu ili dostavi, ali Institut i dalje smatra nisu ispunjeni uvjeti za zaštitu, donjet će rješenje o odbijanju zahtjeva za priznanje žiga.

Disklejšmer predstavlja zabilješku da se na nekome elementu znaka, koji sam po sebi nije prikladan za razlikovanje robe u prometu, ne uspostavlja isključivo pravo izvan cjeline znaka. Ti elementi znaka moraju ostati slobodni u prometu i zbog toga na njima nitko ne može steći monopolsko pravo. Ovo ograničenje je moguće samo na osnovu izričitog pristanka, odnosno izjave podnesene u pisanoj formi. Na taj način, u slučaju eventualnoga spora, sudu je lako odrediti opseg zaštite žiga i elemente žiga koji tu zaštitu uživaju, odnosno elemente znaka koji ne uživaju zaštitu sami po sebi.

Mogućnost uspostave instituta disklejšmera odnosi se samo na sljedeće slučajeve: kada se radi o elementu znaka koji po svom ukupnome izgledu nije prikladan za razlikovanje robe, odnosno usluga u prometu, kada se radi o elementu znaka koji isključivo označava vrstu robe, odnosno usluga, njihovu namjenu, vrijeme ili način proizvodnje, kvalitetu, cijenu, količinu, masu i geografsko porijeklo, te kada se radi o elementu koji je uobičajen za označavanje određene vrste robe, odnosno usluga.

Disklejšmer nije moguće uspostaviti na elementima koji su prevarnoga karaktera i koji kao takvi i ne smiju biti sadržani u znaku čak ni uz disklejšmer. Isto tako, disklejšmer je isključen i glede onih elemenata znaka koji su sami po sebi prikladni za razlikovanje robe u prometu, ali koji ne ispunjavaju uvjete za zaštitu žigom prema nekom od drugih temelja iz članka 6. ZOŽ, ili predstavljaju relativne razloge za odbijanje prijave iz članka 7. ZOŽ, odnosno predstavljaju temelj za prigovor u postupku po prigovoru (npr: element koji je istovjetan ili sličan ranije registriranome žigu, državni grb, zastava ili simbol, naziv ili kratica naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije, nacionalni ili religiozni simboli, zvanični znakovi ili puncevi za kontrolu ili garanciju kvalitete, osobno ime ili lik određene osobe).

Disklejšmer se ne može uspostaviti na elementu znaka koji je u isto vreme jedini element znaka. Npr. neće biti moguće uspostaviti disklejšmer na riječ WATER u znaku koji se sastoji isključivo iz riječi WATER i prijavljen je za vodu.

Ali ako se znak sastoji od originalnog grafičkog rješenja i riječi WATER i prijavljen je za vodu, disklejmer neće biti potreban, jer je evidentno da niko neće povjerovati da je podnositelj prijave, priznanjem takvog žiga stekao isključivo pravo na riječ WATER.

Načelno, sve vrste složenica treba tumačiti kao jedinstvene riječi i tek u slučajevima gdje je očigledno u pitanju vještačka konstrukcija koja bi trebalo da se piše odvojeno, eventualno treba tražiti disklejmer. Tako, ako je riječ o složenici koja bi «prirodno» trebala da se piše u formi dvije ili više odvojenih riječi, onda se disklejmer može tražiti. Sa druge strane, ako je riječ o složenicama kod kojih potrošač neće riječi gledati i tumačiti odvojeno od cjeline onda nema razloga za disklejmerom.

Primjeri:

U slučaju riječi BOOKCHOICE, treba da procjeniti da li takva riječ može biti prezentirana i na način da su riječi napisane odvojeno (što je napred upravo slučaj: BOOK + CHOICE), te odlučiti je li opravdano tražiti disklejmer.

Ukoliko se znak sastoji od riječi TOFFEE i CRISP disklejmer se uspostavlja odvojeno. S druge strane u slučaju znaka JUMBO'S RED WINE disklejmer treba uspostaviti na riječima RED WINE u njihovoj ukupnosti, jer one zajedno čine imenicu CRVENO VINO.

Disklejmer se neće zahtjevati za elemente koji su već registrirani na ime istog vlasnika i za iste robe ili usluge, na osnovu dokaza o stečenoj distinktivnosti.

## **2.14. Popis robe i/ili usluga (čl. 12. POŽ)**

Popis robe i/ili usluga za koje se traži registracija naznačuje se na zahtjevu za prijavu žiga. Na obrascu Z-01 **isključivo se navodi samo broj klase** kojoj roba i/ili usluga pripada. Osim naznačenja na obrascu, popis robe i/ili usluga na koje se znak odnosi dostavlja se u dva primjerka na posebnom podnesku.

Popis mora biti urađen na računaru ili pisačkoj mašini, a roba i/ili usluge moraju se označiti i razvrstati prema važećoj Ničanskoj klasifikaciji, tako što se prvo navodi broj klase, a zatim naznaka robe i/ili usluga obuhvaćenih tom klasom.

## **2.15. Ispitivanje popisa roba i/ili i usluga**

Pri ispitivanju popisa roba i/ili usluga, primijenit će se odredbe ZOŽ i POŽ, kao i uspostavljena praksa, posebno praksa sadržana u ovoj metodologiji, kako bi se, u odnosu na isti popis, osigurao isti rezultat.

Roba i/ili usluge označavaju se njihovim stvarnim nazivom, u terminima koji se koriste u Ničanskoj klasifikaciji. Roba i/ili usluge koje se mogu svrstati u dvije ili više klasa moraju se navesti tako da je na osnovu te formulacije moguće zaključiti kojoj klasi pripadaju.

U svakom konkretnom slučaju procjeniti će se da li je popis roba i/ili usluga dovoljno jasno formuliran. U pravilu, smatrat će se urednim onaj popis u kome se koriste definicije i termini iz naslova klase. Na primjer u klasi 25 prijavitelj može zatraži zaštitu ili za odjeću, obuću i pokrivala za glavu što predstavlja naslov navedene klase, ili za točno nabrojenu pojedinačnu robu iz ove oblasti (npr. pantalone, suknje, prsluci, papuče, sportske cipele, patike, šeširi, kape).

**Napomena:**

**Prema dosadašnjoj praksi Instituta ukoliko je popis roba i/ili usluga obuhvaćao naslov klase obim zaštite je obuhvaćao sve robe i usluge iz navedene klase. Međutim, uzimajući u obzir izmjenjeni pristup OHIM-a kao i drugih nacionalnih ureda u smislu tumačenja obima**

**zaštite kada se koristi naslov klase, nova praksa Instituta kretati će se u tom smjeru, počevši od dana objave ove metodologije.**

**U slučaju navođenja naslova klase obim zaštite odnositi će se isključivo na navedene robe i/ili usluge. Dakle, ukoliko podnositelj u popisu roba i/ili usluga navede naslov klase neće se smatrati da zaštita pokriva cijelu klasu, nego samo navedene robe i/ili usluge .**

**Nadalje, kod procjene identičnosti odnosno sličnosti roba i/ili usluga, za prijave i žigove koji su do dana objave ove metodologije u popisu roba i/ili usluga sadržavali naslov klase, i dalje će se smatrati da obim zaštite obuhvaća sve robe i usluge iz navedene klase u odnosu na prijave i priznata prava nakon objave ove metodologije.**

Smatrat će se neurednim popis roba ukoliko se u njemu navede proizvodnja određene robe. Npr. nepravilno je sljedeće navođenje: "klasa 09: proizvodnja električnih aparata", a pravilno je: "klasa 09: električni aparati".

Ako se roba i/ili usluga ne može svrstati u skladu s popisom klasa ili abecednim popisom, primijenit će se sljedeći kriteriji (kriteriji navedeni u općim napomenama Ničanske klasifikacije):

Robe:

- a) gotovi proizvodi svrstavaju se, u načelu, prema njihovoj funkciji ili namjeni. Ako funkcija ili namjena proizvoda nije navedena ni u jednom naslovu klase, ovi gotovi proizvodi se svrstavaju prema sličnosti s drugim usporedivim gotovim proizvodima koji su obuhvaćeni abecednim popisom. Ukoliko se takvi ne mogu pronaći u popisu, primjenjuju se drugi pomoćni kriteriji kao što su materijal od kojeg su izrađeni proizvodi ili način njihovog djelovanja.
- b) složeni višenamjenski gotovi proizvodi mogu, na zahtjev podnositelja prijave, biti svrstani u svaku od klasa koja odgovara bilo kojoj od njihovih funkcija ili namjena. Ako te funkcije ili namjene nisu navedene ni u jednom od naslova klasa primijenit će se drugi kriteriji navedeni pod a).
- c) sirovine, neobrađeni ili poluobrađeni proizvodi, svrstavaju se u načelu prema materijalima od kojih se sastoje.
- d) proizvodi koji su dio nekog drugog proizvoda, svrstavaju se, u načelu, u istu klasu kao i taj proizvod samo ako se ta vrsta proizvoda inače ne može koristiti u druge svrhe. U svim drugim slučajevima primjenjuju se kriteriji naveden pod a).
- e) kada se proizvodi (bez obzira radi li se o gotovim proizvodima ili ne) svrstavaju prema materijalu od kojeg su izrađeni, a izrađeni su od različitih materijala, svrstavaju se, u načelu, prema materijalu koji prevladava.
- f) kutije (futrole) prilagođene proizvodu koji će sadržavati (npr. kutije za muzičke instrumente i sl.) se svrstavaju, u načelu, u istu klasu kao i taj proizvod.

Usluge:

- a) usluge se, u načelu, svrstavaju prema granama aktivnosti koje su navedene u naslovima klasa usluga i njihovim bilješkama s objašnjenjima ili, u drugom slučaju, prema sličnosti s drugim usporedivim uslugama koje su obuhvaćene abecednim popisom. Usluge koje su međusobno zavisne i povezane i obavljaju se u istoj grani djelatnosti, svrstat će se u tu osnovnu granu djelatnosti. Na primjer, usluge građevinskog konstruisanja se ne mogu vršiti bez prethodnog građevinskog i arhitektonskog projekovanja, tako da će i usluge građevinskog i arhitektonskog projektovanja biti svrstane u klasu 37 u koju su inače svrstene usluge građevinskog konstruisanja.

- b) usluge iznajmljivanja se svrstavaju u načelu, u iste klase u koje se svrstaju usluge koje se pružaju pomoću iznajmljenih predmeta (npr. usluge iznajmljivanja telefona svrstavaju se u klasu 38)
- c) usluge davanja savjeta, informacija ili konzultacija se, u načelu, svrstavaju u istu klasu kao i usluge koje su predmet savjeta, informacija ili konzultacija, npr. konzultacije o prijevozu (klasa 39), financijske konzultacije (klasa 36), savjeti u svezi njege ljepote (klasa 44). Pružanje informacija elektroničkim sredstvima (npr. telefonom) ne utječe na svrstavanje ovih usluga.
- d) prodaja robe se u principu ne smatra uslugom. Kod usluga maloprodaje potrebno je navesti proizvode ili grupe proizvoda (primjerice električni kućanski uređaji, pokućstvo, prehrambene namirnice i sl.) na koje se usluge odnose. Ukoliko se zaštita žigom traži za usluge maloprodaje, potreban je razumljiv opis usluge, uključujući pozivanje na oblast u kojoj se usluga vrši. Na primjer, pravilno je sljedeće naznačenje usluga: "usluge prodaje na malo u oblasti sportskih artikala". Bez takvog pojašnjenja bilo bi teško, ako ne i nemoguće utvrditi obim zaštite koji se daje žigu.

## **2.16. Značaj popisa roba i/ili i usluga**

Popisom roba i/ili usluga određen je opseg prava dodijeljenih registracijom, u slučaju povrede prava. Obveza nositelja žiga je koristiti žig za sve robe i usluge za koje je zaštićen. U protivnom žig može biti opozvan za one robe i usluge za koje se doista ne koristi.

Često se traži zaštita za usluge reklamiranja vlastitih roba i/ili usluga. Međutim, reklamiranje se ne smatra uslugom kad se radi o reklamiranju vlastitih roba i/ili usluga, već samo onda kad se obavlja za treće (primjerice ako se radi o robi kao što je kava, dovoljno je štititi je u klasi 30, jer to podrazumijeva da je podnositelj i reklamira, dok bi zaštita u klasi 35, u koju se svrstavaju takve usluge, značila da se pod tim žigom obavlja reklama za treće).

## **2.17. Uređenje popisa roba i/ili i usluga**

Popisa roba i/ili usluga se ne može naknadno proširiti (čl. 24. st. 1. ZOŽ), ali se uvijek može sužavati.

Dodavanje novih klasa koje nastane kao posljedica uređivanja popisa roba i/ili usluga neće se smatrati proširenjem popisa. Na primjer: ukoliko je prijavitelj neku robu i/ili usluge svrstao u pogrešnu klasu, pa zatim popis roba i/ili usluga uredi tako što ih naknadno svrsta u odgovarajući klasu, to se neće smatrati proširenjem popisa. Na primjer: ako prijavitelj u klasi 33 navede pivo, vino i duhan, pravilno će biti da ta roba bude svrstana na sljedeći način: klasa 32: pivo; klasa 33: vino; klasa 34: duhan. Iako su sada u popisu robe navedene tri klase, a ne jedna kao što je bilo prvobitno, neće se smatrati da je popis proširen.

Pod sužavanjem popisa roba i usluga smatra se njegovo preciziranje. Na primjer: duhanske proizvode je moguće precizirati, tj. ograničiti na cigarete, a ukoliko je u klasi 25 prijavljena odjeća, moguće je izvršiti ograničenje, tj. preciziranje, tako da se odnosi na: odjela, jakne, suknje, pantalone. Dodavanje nove vrste robe i/ili usluga umjesto one koja je prvobitno prijavljena u okviru iste klase ne tretira se kao preciziranje, već kao proširenje popisa. Npr. umjesto duhana – cigarete, umjesto odjela – jakne.

Ukoliko u priloženom popisu roba i/ili usluga nisu obuhvaćene sve klase naznačene u obrascu, bit će priznat popis koji je dostavljen u prilogu prijave i on se ne može proširivati.

Ako popis roba i usluga nije uredan i/ili u skladu s važećom Ničanskom klasifikacijom, Institut će pozvati prijavitelja da otkloni nepravilnosti.

Pod nepravilnostima između ostalog smatrat će se:

- nedovoljno precizirane robe i/ili usluge (npr. kuća – iznajmljivanje kuća)
- dvostruko navođenje istih roba i/ili usluga
- neuredno klasificiranje roba i/ili usluga
- navođenje "usluge koje nisu obuhvaćene drugim klasama"
- navođenje "sve robe u klasi x."
- navođenje veoma lijep auto i sl.

Ako podnositelj ne uredi popis roba i/ili usluga Institut će zaključkom odbaciti prijavu (čl. 26. st. (5) ZOŽ). Ako podnositelj dostavi djelomično uređen popis roba i/ili usluga Institut će zaključkom odbaciti popis roba i/ili usluga u dijelu u kojem nije otklonjena nepravilnost.

Za popis roba i/ili usluga do tri klase, podnositelj plaća utvrđeni iznos administrativnih taksi i posebnih troškova. Za svaku dodatnu klasu, podnositelj mora platiti naknadu troškova u utvrđenom iznosu. U slučaju povećanja broja klasa nastalog uslijed uređenja popisa, podnositelj mora platiti razliku naknade troškova za broj povećanih klasa ili može odustati od određenih klasa tako da ostane prvobitni broj klasa.

## **2.18. Pravo prvenstva (čl. 19. ZOŽ)**

Podnositelj prijave ima pravo prvenstva od datuma podnošenja prijave u odnosu na sve druge osobe koje su za isti ili sličan znak kojim se obilježava ista ili slična roba, odnosno usluga, kasnije podnijele prijavu. Dakle, ako je prijava podnesena u skladu s čl. 15.-18. ZOŽ, podnositelj stječe pravo prvenstva na temelju datuma podnošenja prijave.

Podnositelj može zatražiti unijsko ili izložbeno pravo prvenstva, što mora naznačiti na obrascu zahtjeva i podnijeti dokaze o pravu prvenstva. Ako prijava ne udovoljava uvjetima za priznanje prava prvenstva, datum prvenstva bit će datum prijave Institutu. Ako podnositelj ne dostavi dokaz o pravu prvenstva u roku od 3 mjeseca, Institut neće priznati pravo prvenstva i zaključkom će utvrditi da pravo prvenstva postoji od datuma podnošenja prijave. Ako dokaz o pravu prvenstva ne bude dostavljen Institut neće pozivati podnositelja prijave da dostavi dokaz o pravu prvenstva.

### **2.18.1. Unijsko pravo prvenstva (čl. 20. ZOŽ)**

Unijsko pravo prvenstva može se zatražiti, na temelju ranije uredne prijave podnesene u nekoj od država članica Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva (države koje su pristupile toj konvenciji tvore tzv. Parišku uniju) ili u državi članici Svjetske trgovinske organizacije (World Trade Organization, dalje: WTO). U navedenom slučaju prijava mora biti podnesena u BiH u roku od šest mjeseci od datuma prvoga podnošenja. Zahtjev za priznanje unijskog prvenstva mora se postaviti u zahtjevu za priznanje prava na žig.

Urednom prijavom, na temelju koje se zahtjeva pravo prvenstva, smatra se svaka prijava koja ispunjava uvjete urednosti prema nacionalnom zakonodavstvu zemlje članice Pariške unije ili WTO-a za koju je prijava podnesena, ili prema propisima međunarodne organizacije nastale na osnovu međunarodnog ugovora zaključenog između ovih zemalja, bez obzira na kasniju pravnu sudbinu te prijave.

Podnositelj u prijavi mora navesti bitne podatke o prijavi na koju se poziva – država, datum i broj prijave, te najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznanje prava prvenstva dostaviti kopiju prve prijave ovjerenu od nadležnoga tijela države članice Pariške unije ili države članice WTO-a, kao i prijevod prve prijave na jednom od službenih jezika u BiH, ovjeren

od sudskog tumača.

Podaci iz prve prijave moraju biti identični podacima prijave podnesene u BiH. Institut će ispitati da li se radi o identičnom znaku u obje prijave, da li je popis roba i/ili usluga identičan u obje prijave ili je popis roba i/ili usluga iz prijave podnesene u BiH sadržan u prvoj prijavi. Ako verbalni žig u prvoj prijavi čine dva pojma povezana crticom, a u prijavi u BiH verbalni žig sastoji se od dvije riječi odvojene razmakom bez crtice, Institut će smatrati da nije riječ o identičnim znakovima. Isto tako, Institut će ispitati da li je podnositelj prijave u obje prijave isti. Ako su zadovoljeni ovi uvjeti, Institut će priznati unijsko pravo prvenstva. Pored toga, kod zaštite 3D znakova, svi prikazi moraju biti isti.

Podnositelj može zatražiti i djelomično pravo prvenstva, tj. pravo prvenstva za dio roba i/ili usluga iz prve prijave koji su identični onima u prijavi podnesenoj u BiH, ili dio roba i/ili usluga iz prijave koja je podnesena u BiH ako su navedeni sadržani u prvoj prijavi. Za preostali dio roba i/ili usluga pravo prvenstva bit će datum prijave u Institutu.

### **2.18.2. Izložbeno pravo prvenstva (čl. 21. ZOŽ)**

Podnositelj može zatražiti pravo prvenstva ako je izlagao proizvode ili usluge obilježene određenim znakom na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi u BiH, u nekoj od država članica Pariške unije ili u državi članici WTO-a. U tom slučaju prijava mora biti podnesena u BiH u roku od tri mjeseca od dana zatvaranja izložbe.

Uz prijavu se mora dostaviti pismena potvrda izdana od strane nadležnoga tijela države članice Pariške unije ili države članice WTO-a u kojoj je izložba održana, iz koje su vidljivi podaci o vrsti izložbe, mjestu njezina održavanja, datumu otvaranja i zatvaranja i prvom danu izlaganja roba ili usluga navedenih u prijavi, te iz kojih je vidljivo da su robe ili usluge obilježeni znakom za koji se traži pravo prvenstva na toj izložbi izlagani.

Uvjerenje da je izložbi, odnosno sajmu održanom u BiH, službeno priznat međunarodni karakter izdaje Vanjskotrgovinska komora BiH.

### **2.18.3. Višestruko pravo prvenstva (čl. 22. ZOŽ)**

Podnositelj prijave može zahtijevati priznanje višestrukog prava prvenstva na osnovu ranije podnesenih prijava u jednoj ili više zemalja članica Pariške unije ili WTO-a pod uvjetima iz članka 20. ZOŽ.

## **2.19. Takse i troškovi**

Podnositelj prijave odnosno nositelj prava na žig dužan je za postupke propisane ZOŽ plaćati administrativne takse i posebne troškove postupka, te dostaviti dokaz o plaćanju, suglasno važećim propisima kojima se uređuju državne administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka u visini određenoj posebnom tarifom.

Kao dokaz o plaćanju potrebno je dostaviti: original ili ovjerenu kopiju uplatnice ili potvrde o elektronskom plaćanju. Institut neće postupati po uplatnicama koje se dostavljaju putem faxesa i e-mail-a.

Ako podnositelj ne plati takse ili naknade troškova u roku određenom pozivom, prijava ili zahtjev će se odbaciti.



## 2.20. Uklanjanje nedostataka (čl. 26. ZOŽ)

Ako prijava ne udovoljava gore navedenim dodatnim uvjetima, Institut će pozvati podnositelja prijave da u roku koji ne može biti kraći od 30 dana ni duži od 60 dana uredi prijavu. Ako podnositelj prijave ukloni nedostatke u roku, smatrat će se da je prijava bila uredna od početka, u protivnom prijava će biti odbačena. Podnositelj može podnijeti zahtjev za produženje roka za uređenje, uz plaćanje propisanih taksi i troškova postupka. U slučaju propuštanja plaćanja naknade za produženje roka, smatrat će se da rok nije ni produžen i prijava će se odbaciti. Uz plaćanje propisanih naknada podnositelj može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje u skladu propisima.

## 3. ISPITIVANJE APSOLUTNIH RAZLOGA ZA ODBIJANJE PRIJAVE ŽIGA

Prijava za priznanje prava na žig može biti odbijena na temelju apsolutnih ili relativnih razloga za odbijanje prijave. Apsolutne razloge Institut ispituje po službenoj dužnosti, ili na temelju usvojenog mišljenja zainteresirane osobe. Na relativne razloge Institut ne pazi po službenoj dužnosti, već isključivo na temelju prigovora zainteresirane osobe.

Nakon što je utvrđeno da je prijava uredna (formalno ispitivanje), prijava prelazi u fazu ispitivanja po apsolutnim razlozima. Svaka prijava ispituje se zasebno, uzimajući u obzir izgled znaka i robe i/ili usluge na koje se znak odnosi. Pri donošenju odluke koristit će se raspoloživa sredstva kao što su razni riječnici (opći, tehnički, riječnici stranih jezika i sl.), enciklopedije, Internet i drugi dostupni izvori.

Ako se utvrdi da se prijava ne može priznati zbog postojanja nekog od apsolutnih razloga, Institut ne može odbiti prijavu, a da prethodno nije rezultatom ispitivanja obavijestio podnositelja o tim razlozima i ostavio mu mogućnost da se o njima izjasni u roku od 60 dana. U rezultatu ispitivanja jasno će se naznačiti činjenične i pravne osnove za svaki od razloga na kojem se temelji odbijanje.

***Napomena: ukoliko podnositelj prijave u odgovoru na rezultat odustaje od nekih roba odnosno, ograničava popis roba i usluga, nije potrebno uz odgovor na rezultat dostavljati zahtjev za ograničenje popisa roba i usluga, ako je to ograničenje posljedica rezultata ispitivanja. Ako podnositelj dobrovoljno ograničava robe odnosno usluge, u tom slučaju je potrebno dostaviti poseban zahtjev za ograničenje popisa roba odnosno usluga.***

Apsolutni razlozi propisani su u članku 6. ZOŽ.

### 3.1. Javni poredak i moral (članak 6. stavak (1) točka a) ZOŽ)

Znakovi čija bi zaštita bila suprotna javnom poretku ili moralu ne mogu biti zaštićeni žigom. Neće biti prihvaćeni znakovi koji asociraju ili svojim izgledom vrijeđaju nacionalne, vjerske, spolne, rasne i druge osjećaje, upotrebom uvredljivih i pogrđnih riječi, psovki, grafizama, slika i drugim neprikladnim izražavanjem. Neće se prihvatiti ni znakovi koji su u suprotnosti sa zakonom ili nekim drugim propisom, običajem. Znakovi koji podstiču na konzumiranje i promoviranje droge ili pozivanje na kriminalne radnje, kao i znakove koji imaju rasne, vjerske ili diskriminirajuće karakteristike, Institut neće prihvatiti, dok znakovi 'lošeg ukusa' koji ne vrijeđaju javnost neće biti odbijeni.

**Neprihvatljivi znakovi:**



- *znak bi bio odbijen iz razloga zato što u svijesti javnosti budi negativne emocije koje asociraju na stradanja velikog broja ljudi.*

I LOVE COCAINE



- *znakovi bi bili odbijeni jer podstiču na promoviranje droge i protivni su javnom moralu i poretku*

**Prihvatljivi znakovi:**



Imena vođa država i vjerskih poglavara bit će odbijena ako se utvrdi da je korištenje u sukobu s društvenim normama.

Pri ocjeni je li neki znak protivan javnom poretku ili prihvaćenim moralnim načelima u obzir će se uzeti prostorna i vremenska promjenjivost ovih kriterija, u vezi s promjenama svijesti javnosti o tome što je moralno.

### **3.2. Grafički prikaz znaka (članak 6. stavak (1) točka b) ZOŽ)**

Neće se registrirati znak koji se ne može grafički prikazati.

Grafički prikaz pored podobnosti za razlikovanje robe, odnosno usluga je jedan od osnovnih uvjeta da bi se nekom znaku odobrila zaštita žigom. Zakon propisuje da se žigom mogu štiti sljedeći znakovi: riječi, uključujući osobna imena, crteži, slova, brojevi, oblici proizvoda ili njihova pakiranja, raspored boja, trodimenzionalni oblici, kao i njihove kombinacije. Ovi nabrojani znakovi tzv. konvencionalni znakovi predstavljaju najčešće korištene znakove koji podnositelji koriste za označavanje roba i/ili usluga.

Institut će kao zadovoljavajući grafički prikaz znaka prihvatiti prvenstveno crteže, pisane znakove ili fotografije. Znak mora biti grafički prikazan slikama, linijama ili znakovima, te biti jasan, precizan, lako dostupan i čitljiv, trajan i objektivan. Pri utvrđivanju udovoljava li znak zahtjevu grafičkog prikaza, procjenit će se da li je prikaz u skladu s navedenim uvjetima.

Grafički prikaz trodimenzionalnog znaka mora udovoljiti uvjetima iz članka 10. POŽ. Znak se mora prikazati iz različitih perspektiva, da bi se dobila jasna slika o obliku koji se želi zaštititi. Zaštita trodimenzionalnog znaka odnosi se na puni, trodimenzionalni oblik, a ne na pojedinačne prikaze izgleda iz različitih perspektiva znaka. Također se mora jasno naznačiti da se traži zaštita trodimenzionalnog znaka, u protivnom će se smatrati da se radi o figurativnom znaku.

### **3.3. Identičnost znakova i roba i/ili usluga (članak 6. stavak (1) točka c) ZOŽ)**

Neće se registrirati znak koji je istovjetan (identičan) starijem žigu ili ranije prijavljenom znaku za istu robu ili uslugu.

Za primjenu ovog razloga zahtjeva se postojanje identičnosti znakova i identičnosti roba i usluga. Ova dva uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena.

Znak će se smatrati identičnim ranijem žigu kada je prikazan bez ikakvih promjena ili dodataka, odnosno ako sadrži razlike koje su toliko nebitne da ih prosječni potrošač neće primjetiti.

Institut će identičnim znakovima smatrati:

- znakove koji se razlikuju samo u fontu slova ili veličini slova (npr. primadonna/PRIMADONNA), osim ako se radi o posebnom ili neuobičajenom fontu slova
- kod figurativnih znakova, ako je jedina razlika u bojama može se utvrditi identičnost osim ako tom upotrebom nije došlo do izmjene ukupnog dojma znaka;
- znakove koji se razlikuju (kod verbalnih i figurativnih znakova) samo po generičkom ili opisnom pojmu koji ne predstavlja dio znaka
- znakovi koji jedan u odnosu na drugi u smislu projekcije predstavljaju pozitiv odnosno negativ

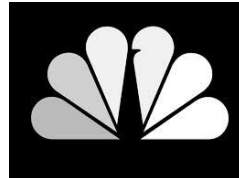
Prilikom procjene identičnosti u obzir će se uzeti gore navedeno, ali će se u svakom konkretnom slučaju na temelju ukupnog dojma znakova cijeliti identičnost znakova.

Primjer:

Identični znakovi

Acer - ACER - AceR

OLIVE – OLIVE



Znakovi koji se neće smatrati identičnim

OLIVE

-

**Olive**





- EX



### - Identičnost roba i/ili usluga

Kod ispitivanja identičnosti roba i usluga smatrat će se da se radi o identičnoj robi i/ili usluzi odnosno ako se radi o identičnim naznakama ili sinonimima. Ako se radi o identičnim naznakama u oba popisa smatrat će se da je identičnost očita. Međutim, kada se radi o sinonimima potrebno je pokazati da su značenja pojmova identična, pri čemu je tumačenje potrebno temeljiti na komercijalnoj, a ne na jezičnoj osnovi. Poređenje roba i usluga izvršit će se prema dostavljenim popisima roba i/ili usluga, a stvarni ili namjeravani način korištenja neće se uzimati u obzir, jer nije relevantan za ovo ispitivanje.

Kako bi se utvrdio obim roba i/ili usluga koje će biti uzete u obzir, bitno je pravilno tumačiti smisao popisa. Posebno se to odnosi na slučajeve kada su u popisu upotrebljeni pojmovi kao što je "odnosno", ili "poimenice" ili ekvivalenti koji se koriste kako bi se označio odnos pojedinih roba i šire kategorije. Ako su u popisu upotrebljeni pojmovi "uključujući", "npr.", "kao što su", ili neki drugi ekvivalent smatrat će se da je ovako navedena roba samo primjer koja je uključena u širu kategoriju, dok će se obim zaštite odnositi na cjelokupnu širu kategoriju. S druge strane, ako su u

popisu upotrebljeni pojmovi kao što su "naročito", "poimenice", "posebno", "isključivo", "naime", "i to" ili neki drugi ekvivalent smatrat će se da je obim zaštite ograničen samo na precizirane robe i/ili usluge. Tako će npr. izraz koji glasi: odjeća, npr: pantalone i košulje označavati da se radi o robi koja je navedena kao primjer dok se obim zaštite odnosi na odjeću u cjelini. S druge strane, ako izraz glasi: odjeća, posebno pantalone i košulje, obim zaštite će se odnositi isključivo na pantalone i košulje.

Identičnost će postojati i kada popis roba i/ili usluga ranijeg žiga uključuje široke (generičke) pojmove koji obuhvataju poimenice navedenu specifičnu robu i usluge iz prijave kasnijeg žiga. Isto će se smatrati i u obrnutom slučaju.

Ukoliko bi se dogodila situacija da jedna osoba ima registriran raniji žig za određene robe i/ili usluge, pa ista osoba podnese prijavu za identičan žig koji se odnosi na istu robu, odnosno, uslugu ta situacija bi bila pravno neodrživa obzirom da jedna osoba ne može na jednom istom predmetu imati dva prava istog sadržaja. Time bi se stvorila mogućnost zloupotreba u praksi (npr. zaključivanje ugovora o isključivoj licenci s različitim osobama za isti žig i za istu robu, ili sklapanje ugovora o prijenosu istovjetnog žiga različitim osobama) čime bi se omogućilo stvaranje neodržive pravne situacije kao i zabune u prometu.

### **3.4. Distinktivnost znaka (članak 6. stavak (1) toč. d) ZOŽ)**

Neće se registrirati znak koji po svom ukupnom izgledu nije podoban za razlikovanje robe, odnosno usluga u prometu, za onu robu ili usluge za koje je podnesena prijava.

Jedna od osnovnih funkcija znaka je distinktivnost. Distinktivnost znaka podrazumjeva njegovu sposobnost individualizacije roba i/ili usluga jedne fizičke ili pravne osobe od druge. Kod utvrđivanja distinktivnosti znaka, najprije se procjenjuje tzv. apsolutna distinktivnost, bez obzira na robe i usluge za koje je znak prijavljen. Procjenjuje se da li znak uopće može vršiti funkciju žiga, da li će ga potrošači doživljavati kao znak po kome mogu razlikovati i prepoznati robe i/ili usluge na koje se odnosi.

Apsolutno nedistinktivni znakovi ne posjeduju ništa što bi ih izdvajalo od uobičajenih, standardnih oznaka u prometu, kao što su npr. bar kodovi, oznake datuma, oznake težine i sl. Ovi znakovi ni kroz dugogodišnju upotrebu ne mogu steći distinktivnost, jer će ih potrošači razumjevati upravo onako kako su i predstavljeni – oznaku datuma uvijek će shvatiti kao datum proizvodnje ili rok trajanja. Osim apsolutne distinktivnosti, znak mora biti distinktivan u odnosu na robe i/ili usluge za koje je prijavljen, u protivnom neće se moći registrirati. U ovom slučaju, znak koji nije distinktivan sam po sebi distinktivnost može steći upotrebom, dodavanjem figurativnih ili drugih distinktivnih elemenata što je potrebno utvrditi u svakom konkretnom slučaju. Ako prijavitelj tvrdi da je znak distinktivnost stekao ozbiljnim korištenjem kroz dugogodišnju upotrebu, to mora i dokazati.

Kod dodavanja figurativnih ili drugih distinktivnih elemenata, u obzir će se uzeti činjenica da što je verbalni dio znaka manje distinktivan sam po sebi, figurativni element koji mu se dodaje mora biti upečatljiviji i obratno. Ako se znakovi sastoje od nekoliko elemenata koji su svaki za sebe nedistinktivni, njihovim spajanjem moguće je postići distinktivni karakter, što je potrebno utvrditi u svakom pojedinom slučaju.

Ako znak ima barem minimalno distinktivno obilježje moći će se registrirati. Minimalno distinktivno obilježje može se postići korištenjem ornamentalnog ili ukrasnog fonta slova, ovisno od stupnja stilizacije, što će se utvrditi za svaki konkretni slučaj. Korištenje uobičajenih fontova slova ne pridonosi postizanju distinktivnosti. Znakovi koji se sastoje od nedistinktivne riječi (opisna, ukazuje na geografsko porijeklo i sl.), ali imaju distinktivnu stilizaciju, obično su prihvatljivi, s tim da se obim njihove zaštite ograničava isključivo na stilizaciju.

**Nedistinktivan znak:**

30 DOLLARS

UNIVERZALNO

Distinktivni karakter neće biti postignut samo uslijed postojanja gramatičke greške u pisanju, zamjene slova znakom, pisanjem skraćenica prema izgovoru i slično.

**Nedistinktivan znak:**

LITE

Znak LITE bio bi odbijen na osnovu nedistinktivnosti. Izgovor znaka 'LITE' identičan je izgovoru pojma 'LIGHT' u engleskom jeziku, koji u odnosu na prehrambene proizvode ima opisni karakter (lagana hrana).

Znak mora imati distinktivnost ne samo u vrijeme prijave, nego i u vrijeme registracije. Lista nedistinktivnih znakova nije ograničena, ali ovdje će se obraditi karakteristični primjeri nedistinktivnih znakova:

**BOJA, KOMBINACIJA BOJA**

Znak koji se sastoji od jedne boje ne može se registrirati, jer boja sama po sebi ne može vršiti funkciju žiga. Boja sama po sebi nema sposobnost razlikovanja, jer prosječan potrošač nije naviknut da boju bez drugih dodatnih elemenata doživljava kao znak razlikovanja, kao identifikaciju izvora robe i/ili usluga. Međutim, ukoliko podnositelj dokaže da je boja stekla distinktivnost kroz upotrebu, što se utvrđuje u svakom pojedinom slučaju, može postati žig. Također je važno da predmetna boja nije funkcionalna i da udovoljava uvjetima grafičkog prikaza.

Znak koji sastoji od dvije ili kombinacije više boja, u osnovi je moguće registrirati, ali je u svakom slučaju potrebno dokazati njegovu distinktivnost u odnosu na robe i/ili usluge.

Ukoliko se radi o kombinaciji dvije boje od kojih je jedna uobičajena u odnosu na određenu robu i/ili uslugu, distinktivni karakter znaka će se procijeniti na temelju dodatne boje, te će se najčešće primijeniti temelj odbijanja kao kod jedne boje.

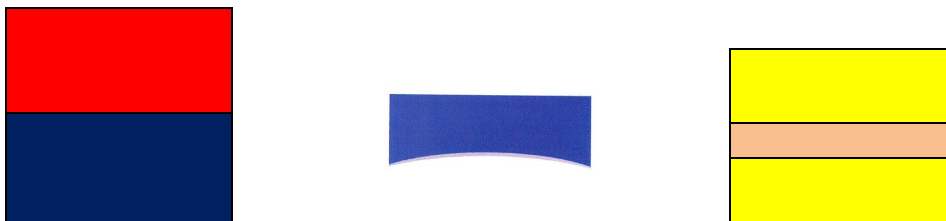
Znak će biti odbijen ako boja:

- predstavlja samo dekorativni element proizvoda ili je u skladu s zahtjevima potrošača (npr. boje za automobile ili odjeću);
- označava samu prirodu robe (npr. bilo koja boja za mastilo)
- je opisna ili tehnički funkcionalna (npr. različite boje za električne žice)
- je uobičajena ili generička u odnosu na robe i usluge, isto važi i za kombinaciju dvije boje, ako je jedna od njih uobičajena ili generička u odnosu na robe ili usluge (npr. crvena za aparate za gašenje požara, bijela za mliječne proizvode, žuta za poštanske usluge)
- označava određene karakteristike robe kao što je ukus ili miris (npr. žuta za ukus ili miris limuna, zelena za ukus ili miris jabuke)

Kombinacija boja će biti odbijena ako se može dokazati postojanje takve kombinacije na tržištu, posebno ako je koristi nekoliko preduzetnika (npr. ako se može dokazati da kombinacije crvene i žute boje koriste razni preduzetnici na pakovanjima za sokove).

Kod znakova koji se sastoje od boje ili kombinacije boja, kao i kod drugih formi znakova, znak je zaštićen u onom obliku kako je zahtjevano u prijavi.

***Nedistinktivni znakovi:***



Znakovi koji se sastoje isključivo od riječi ili kombinacije riječi koja je ili koje su ime boje npr. „crno“, „blue“ i sl. u načelu su distinktivne. Ovi znakovi neće biti distinktivni u odnosu na robu koja služi za bojanje kao npr. boja, tinta, pigmenti, šminka i sl. jer bi u tim slučajevima prosječni potrošači imena boja doživjeli kao elemente koji opisuje jednu karakteristiku tih proizvoda.

**JEDNO SLOVO ILI BROJ**

Jedno slovo ili broj u osnovi nemaju distinktivni karakter i ne mogu se registrirati. Međutim ako u izgledu sadrže neki dodatni distinktivni element, grafičku stilizaciju i slično, koji preovladavaju u odnosu na slovo ili broj, moguće ih je registrirati. U takvim slučajevima ispitat će se koji je element znaka dominantan, kao i da li takav znak u odnosu na robe i/ili usluge za koje se traži zaštita ima dovoljan distinktivni karakter.

Dodavanje točke iza slova ili brojke neće se smatrati dovoljnim distinktivnim elementom, jer se točkom obično označavaju kratice.

Npr. znak koji se sastoji od slova S, M ili L bit će odbijen za odjeću jer se time označava veličina odjeće, odnosno odbit će slovo L za autoškolu.

Kombinacija od dva ili više slova i/ili brojki može imati distinktivni karakter, ali će se u svakom pojedinom slučaju ispitat kao i svaki drugi znak u odnosu na prijavljene robe i/ili usluge.

Npr. kombinacija slova A4, A3 i sl. za papir neće se smatrati distinktivnom.

***Nedistinktivni znakovi:***

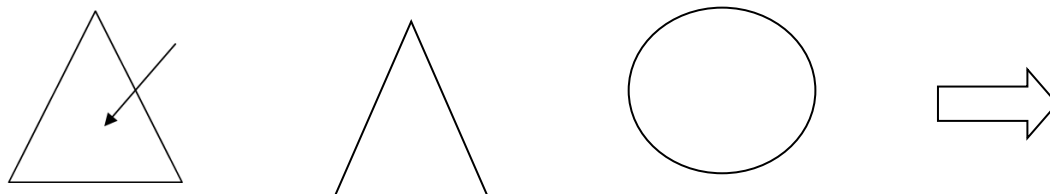
**A.**



## JEDNOSTAVNI OBLICI, CRTEŽI

Geometrijski oblici kao što su kružnica, kvadrat, točka neće biti distinktivni sami za sebe, bez dodatka drugog distinktivnog elementa. Prilikom ispitivanja znakova koji se sastoje od ovakvih oblika uzet će se u obzir korištenje figurativnih elemenata, korištenje boja, odnosno opći utisak ovakvog znaka u smislu obavljanja funkcije žiga.

### ***Nedistinktivni znakovi:***



## TRODIMENZIONALNI OBLICI

Trodimenzionalni oblici kao npr. flaša, lopta, stolica, čaša, smatraju se nedistinktivnim, ako nemaju dodatne distinktivne elemente (npr. flaše koje su uobičajenog oblika, potrebno je da sadrže distinktivan element koji je jasno uočljiv). Kod ispitivanja ovih znakova utvrdit će se za svaki pojedini slučaj da li takav znak može imati funkciju žiga, imajući u vidu da ovakvi znakovi zahtjevaju veći stupanj distinktivnosti, jer potrošači nisu navikli doživljati oblike proizvoda kao žig.

Znak mora značajno odstupati od uobičajenog oblika robe ili varijanti koje postoje, u protivnom neće se moći registrirati.

Kod ispitivanja distinktivnosti pakovanja/ambalaže mora se utvrditi da li je trodimenzionalni znak koji predstavlja pakovanje/ambalaže različit od kombinacije osnovnih i uobičajenih elemenata, te da li je neobičan (upadljiv). Osim navedenoga, u obzir će se uzeti funkcionalni karakter elemenata.

Procjena distinktivnosti vrši se u odnosu na određeno tržište. U obzir će se uzeti činjenica da je npr. na tržištu parfema uobičajeno razlikovanje prema bočicama, dok kod sredstva za čišćenje prosječan potrošač manje obraća pažnju na samu ambalažu.

### ***Nedistinktivni znakovi:***



## FIGURATIVNI ZNAKOVI

Kod ispitivanja stiliziranih riječi ili figurativnog znaka opisnog karaktera u obzir će se uzeti stupanj opisnosti kao i ukupni dojam postignut stilizacijom znaka odnosno figurativnim elementima.

### *Nedistinktivni znakovi:*



Iako je znak figurativan, ima direktan opisni karakter u odnosu na povrće. Znak bi bio odbijen na temelju nedistinktivnosti.



Gore prikazani znak, iako sadrži figurativne elemente, ima izrazito opisni karakter u odnosu na pića smatrat će se nedistinktivnim.

## SLOGANI

Znak koji čini slogan, moguće je registrirati, pod uvjetom da ima sposobnost individualiziranja robe ili usluge. Također je važno da se ne sastoji od oznaka ili podataka koji izravno opisuju robu ili usluge ili njihove karakteristike.

### **Primjer:**

“Nježno još od prvog dodira”

„KOJI JE TVOJ CHIPSY UKUS“

Slogani predstavljaju marketniške poruke. Osnovna svrha im je hvaljenje kvaliteta roba i usluga, poziv na kupovinu, naglašavanje posebnih karakteristika robe ili usluge i sl. Takvi slogani koji opisuju robe, koji su jednostavni, uobičajeni, nisu distinktivni i neće im se odobriti zaštita. Međutim, ako slogan sadrži neki dodatni distinktivni element moći će se registrirati.

### **3.5. Opisni znakovi (članak 6. stavak (1) toč. e ) ZOŽ)**

Neće se registrirati znak koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji u prometu služe za označavanje vrste, kvalitete, količine, namjene, vrijednosti, geografskog porijekla proizvoda, vremena ili načina proizvodnje robe ili pružanja usluga, ili za označavanje nekih drugih obilježja robe ili usluga.

Ovim člankom propisuje se zabrana zaštite za znakove koji imaju opisan karakter, odnosno koji isključivo ukazuju na vrstu ili druga svojstva robe ili usluge.

#### **VRSTA**

Podrazumjeva samu robu ili usluge, odnosno tip ili prirodu roba ili usluga (npr: verbalni znak "banka" bit će odbijen u odnosu na finansijske usluge, a slika jabuke u odnosu na jabuku, "PC COMPUTER" za kompjutere). Ako se utvrdi da se znak odnosi samu robu ili uslugu, znaku se neće odobriti zaštita.

#### **KVALITET**

Termini kojima se ističe kvalitet robe ili usluga - npr. izvrsno, super, idealno, ultra, najbolje, neće se registrirati u odnosu na sve robe ili usluge, osim ako distinktivnost znaka koji sadrži ovakve riječi nije postignuta nekim dodatnim verbalnim ili figurativnim elementom.

"CASUAL COMFORT COLLECTION" (klasa 25 - obuća) – znak ukazuje kolekciju neformalne i udobne obuće.

Kod složenica, mora se procjeniti da li znak u cjelini odstupa od opisa kvaliteta. Npr. složenica "ULTRAPLUS" nema opisni karakter jer ne sadrži pojam u odnosu na koji bi jedan od pojmova 'ultra' ili 'plus' bio opisan. U kombinaciji znak nema nikakvo značenje, ne ističe karakteristike niti kvalitet proizvoda.

#### **KVANTITET**

Potrebno je utvrditi da li se znak sastoji isključivo od oznaka količina uobičajenih u prodaji robe, npr. jedna litra za pića, 100 (grama) za čokolade, itd. U ovakvim slučajevima kod odbijanja u obzir će se uzeti samo oznake odnosno mjere koje se stvarno koriste u trgovini, a ne i mjere za koje se pretpostavlja da bi mogle označavati količinu.

#### **NAMJENA**

Ispitivanje mora biti sprovedeno u odnosu na podatke koji opisuju funkcije korištenja određene robe ili usluge.

Npr: "BURN -TO DVD" (klasa 9 – aparati za snimanje) – znak je opisan jer direktno ukazuje na namjenu robe, aparati koji omogućavaju "prženje" na DVD.

#### **VRIJEDNOST**

Kod ispitivanja da li se znak sastoji od podataka koji označavaju vrijednost procjenjuje se vrijednost kao cijenu ili vrijednost robe koja proizlazi iz nekih drugih karakteristika robe. To su

pojmovi kao što su 'top', 'više za vaš novac', 'premium' itd. Znakovi koji se sastoje od ovih pojmova samih za sebe ili u kombinaciji s drugim direktno opisnim pojmovima neće se moći zaštititi žigom.

## **VRIJEME PROIZVODNJE ROBA ILI PRUŽANJA USLUGA**

Znakovi koji se isključivo sastoje od podataka koji mogu označavati vrijeme pružanja usluga (npr. večernje vijesti, 24, 24/7) ili pak vrijeme proizvodnje određene robe (npr. godina berbe za vina) odbit će se prema ovom apsolutnom razlogu.

## **DRUGE KARAKTERISTIKE ROBA ODNOSNO USLUGA**

Lista karakteristika navedena u ovom članku nije iscrpna. Znak koji se sastoji od podataka koji označavaju bilo koju drugu bitnu karakteristiku roba ili usluga odbit će na osnovu ove odredbe. To može biti definicija ciljne skupine, tehničke karakteristike robe koje se ne mogu svrstati u navedeno (npr. 'bezolovni' za benzin) ili sadržaj (npr. kad se znak sastoji od riječi koja opisuje što će vjerovatno biti sadržaj neke robe kao što su publikacije, časopisi, knjige, CD-ovi ili usluge koje se sastoje od te aktivnosti kao npr. ISTORIJA za knjige ili usluge edukacije).

## **OPISNOST U ODNOSU NA GEOGRAFSKO PORIJEKLO ROBE ILI PRUŽANJA USLUGE**

Znak se ne može registrirati ako se sastoji isključivo od oznake koja u privrednom prometu označava geografsko porijeklo robe ili pružanja usluga. Geografski pojam podrazumjeva svaki postojeći naziv zemlje, regije, grada, lokaliteta, ali pod geografskim pojmom u ovom slučaju smatrat će se i nazivi iz prošlosti ako se još uobičajeno koriste ili shvaćaju kao sinonimi za oznake porijekla (npr. Cejlon - za čaj).

Radi se u stvari o znakovima koji su opisni u odnosu na geografsko porijeklo robe ili pružanja usluga. Stoga valja primijeniti i sve ono ranije rečeno za opisne znakove. Pojam 'isključivo' odnosi se na dodatne distinktivne elemente koje znak može sadržati. Ukoliko se utvrdi da u znaku koji sadržava dodatne distinktivne elemente dominira opisni pojam u odnosu na geografsko porijeklo, te da znak u cjelini nema dovoljan distinktivni karakter, znak će biti odbijen na osnovu apsolutnog razloga nedistinktivnosti.

Zaštićene geografske oznake uživaju posebnu zaštitu neovisno o doživljaju potrošača i bez obzira na postojanje dodatnih distinktivnih elemenata u znaku. Geografski pojmovi koji nisu zaštićeni geografskim oznakama smatrat će opisnima u odnosu na geografsko porijeklo samo ako se u relevantnom dijelu javnosti povezuju sa robom ili uslugama za koje se traži zaštita, ili bi u budućnosti mogli biti korišteni kao oznaka geografskog porijekla za te robe i/ili usluge.

Pri ispitivanju opisnosti po ovom kriteriju utvrdit će se da li trenutno postoji veza geografskog pojma i roba ili usluga, odnosno procjeniti postoji li mogućnost nastanka ovakve veze u budućnosti. Pritom je potrebno procjeniti da li je razumno očekivati da će javnost taj geografski pojam doživjeti kao geografsko porijeklo roba i/ili usluga. Posebno će uzeti u obzir poznatost geografskog pojma (smatra se da mala mjesta ili sela nisu poznata) u relevantnom dijelu javnosti, karakteristike tog područja kao i roba i/ili usluga. Ako je geografski pojam samo sugestivan ili fantastičan pojam, neće se odbiti po ovom kriterijumu. Npr. u slučaju čokolade MARS, nije razumno da će javnost ovaj pojam doživjeti kao geografsko porijeklo. Isto tako npr. Sjeverni pol u odnosu na sladolede neće označavati geografsko porijeklo.

Da li će se neki geografski pojam za određene robe doživjeti kao opisan odnosno kao informacija o mjestu proizvodnje sa kojim se vežu neka svojstva robe ili samo kao izmišljen znak ovisi i o vrsti robe. Kod vina se geografski pojam uvijek shvata kao porijeklo vina. Za neke je robe uobičajeno koristiti imena gradova ili poznatih gradskih četvrti koja ni po čemu nisu povezana sa

tom robom ili razlogom zbog koje je taj grad ili četvrt poznata (npr. HOLLYWOOD za gume za žvakanje. MANHATTAN za šminku). Njih će se smatrati sugestivnim i neće ih se odbijati na osnovu ovog apsolutnog razloga. Za neke mehaničke robe gdje javnost zna da se proizvode na više različitih mjesta imena gradova mogu čak i stvarati serije modela neke robe (npr. SEAT Cordoba, SEAT Toledo i sl.) Za usluge, geografski pojam u mnogo slučajeva javnost doživljava kao lokacije preduzetnika koji pruža usluge i mora se zadržati slobodnom ako je ta lokacija relevantna i često se koristi za pružanje takvih usluga. Međutim sama činjenica da se usluga može pružati na nekom mjestu nije dovoljna za odbijanje registracije.

Pri procjeni da li će javnost geografski pojam povezati kao geografsko porijeklo za robe ili usluge nije bitna reputacija pojma, već činjenica da li će javnost stvoriti vezu između geografskog pojma i roba i/ili usluga.

Institut će odbiti registracije pojmova koji su isključivo opisni u odnosu na robe i/ili usluge i njihovo geografsko porijeklo. Iznimno, ako se traži registracija kolektivnog žiga može se štiti znak koji služi za označavanje geografskog porijekla roba ili pružanja usluga. U tom slučaju opći akt o kolektivnom žigu mora sadržati tzv. "otvorenu odredbu" po kojoj se svakoj osobi čija roba ili usluga potiču iz tog geografskog područja i koje odgovaraju uvjetima za korištenje kolektivnog žiga u skladu s općim aktom o kolektivnom žigu omogućava korištenje kolektivnog žiga pod određenim uvjetima (članak 16. stavak (2) ZOŽ).

Ovi znakovi isključeni su iz zaštite žigom iz razloga što se na njima ne može uspostaviti monopol u korist bilo kojeg pojedinca, jer to bi značilo monopol nad informacijama vezanim za vrstu i svojstva robe ili usluga koje po svojoj prirodi moraju ostati u slobodnoj upotrebi. U slučaju da opisan znak bude registriran kao žig, njegov vlasnik neće moći zabraniti trećim da koriste taj opisni pojam u odnosu na svoje robe i usluge.

Znak koji je opisan ujedno je i nedistinktivan, odnosno temelj odbijanja će pored članka 6. stavak (1) točke e) ZOŽ biti i nedistinktivni karakter znaka po članku 6. stavak (1) točki d) ZOŽ. Ako znak pored 'isključivo' opisnog pojma sadrži određene distinktivne elemente neće biti opisan, ali i dalje može biti nedistinktivan, što je potrebno utvrditi u svakom konkretnom slučaju. U tom slučaju znak će biti odbijen kao nedistinktivan.

Kod utvrđivanja opisnosti postojanje sinonima ili drugih načina izražavanja opisnog značenja, neće biti od značaja, ako se utvrdi opisnost znaka. Ako znak ima više značenja, smatrat će se opisnim, ako je barem jedno od značenja opisno u odnosu na robe i usluge.

Pojam 'isključivo' odnosi se na dodatne distinktivne elemente koje znak može sadržati, a ne na jedino značenje znaka. Npr. složenica "DOUBLEMINT" u odnosu na gume za žvakanje može imati više značenja, može značiti gume za žvakanje s pojačanim ukusom pepermintaa ili s dva različita ukusa pepermintaa. Mora se utvrditi da je barem jedno od mogućih značenja u odnosu na robe i usluge opisno. U tom slučaju znak će biti odbijen. Spajanje dvije nedistinktivne riječi ne čini tako nastalu složenicu distinktivnom, jer svaka od njih ima značenje, a sama složenica se uvijek prilikom izgovora razdvaja na dvije nedistinktivne riječi i ne može se izgovoriti kao jedna riječ.

Opisni karakter se isključivo procjenjuje u odnosu na robe i usluge za koje se traži zaštita. Znak će se smatrati opisnim ako opisuje vrstu, kvalitet, količinu, namjenu, cijenu, geografsko porijeklo robe odn. usluga vrijeme ili način proizvodnje i druge karakteristike proizvoda.

Kada je riječ o žigovima kojima se obilježavaju lijekovi i medicinski preparati, smatrat će se nepodobnim znak koji se isključivo sastoji od naziva aktivne kemijske supstance od koje se sastoji taj lijek, kao i znak koji neznatno odstupa od generičnog naziva kemijske supstance. Ako su generičkom nazivu dodana najmanje tri slova, Institut takav znak može smatrati podobnim za zaštitu, što će se opet procjeniti u svakom pojedinom slučaju.

### 3.6. Generički znakovi (članak 6. stavak (1) toč. f) ZOŽ)

Neće se registrirati znak koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom ili stručnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi za označavanje određene vrste robe ili usluge.

Kao generički pojmovi smatrat će se i znakovi koji nisu imali nikakvo značenje ali su im trgovci i javnost dodjelili / pridodali određeno značenje. Takvim znakovima smatrat će se verbalni znakovi kao što su npr. NET za mrežu, slovo L za vozačku školu, ali i figurativni kao što je znak zvijezda u odnosu na hotelijerske usluge.

Također i znakovi koji su izgubili funkciju žiga, koje su trgovci ili javnost počeli upotrebljavati kao sinonime za te robe ili usluge (npr. frižider- za rashladne uređaje, žilet – za brijače), smatrat će se generičkim pojmovima. Ovdje je važno je napomenuti da nešto što predstavlja generičan naziv u jednoj zemlji, to ne mora biti u drugoj zemlji. Tako npr. ASPIRN – predstavlja generičan pojam u SAD-u, dok u mnogim drugim zemljama to nije.

Ukoliko se utvrdi da znak osim generičkog pojma sadržava i druge distinktivne elemente, može steći uvjete za zaštitu, međutim ako u izgledu znaka dominira generički pojam i znak u cijelosti nema dostatan distinktivni karakter, bit će odbijen kao nedistinktivan.

Kod utvrđivanja generičnosti znaka, mora se utvrditi da je pojam u stvarnoj upotrebi u trgovini u odnosu na prijavljene robe i usluge. U obzir će se uzeti trgovačka praksa u odnosu na krajnjeg potrošača, pogotovo kad se radi o robama opće upotrebe kao što su hrana ili pića. Ukoliko se radi o robama na čiji izbor krajnji potrošač nema utjecaja, u obzir će se uzeti trgovačku praksu posrednika.

### 3.7. Trodimenzionalni znakovi (članak 6. stavak (1) toč. g) ZOŽ)

Neće se registrirati znak koji je isključivo oblik određen vrstom proizvoda ili oblik proizvoda potreban za postizanje određenog tehničkog rezultata, ili oblik koji proizvodu daje bitnu vrijednost.

Kod primjene ove odredbe potrebno je utvrditi da li se znak isključivo sastoji od:

- oblika koji određen vrstom proizvoda
- oblika koji je potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata ili
- oblika koji proizvodu daje bitnu vrijednost.

#### **– Oblik koji proizlazi iz vrste proizvoda**

Pri ocjeni da li oblik proizlazi iz vrste proizvoda, ispitat će se da li se radi o prirodnom obliku proizvoda ili drugom karakterističnom obliku za neku vrstu proizvoda. Npr. odbiti će se oblik kruške u odnosu na kruške ili voće, oblik lopte u odnosu na loptu, jer se radi se o prirodnom obliku proizvoda.

Ako bi se zahtjevala zaštita za sok od kruške, a znak bi bio slika kruške ili slika kruške na grani, znak ne bi bio odbijen na temelju ovog razloga, jer se ne radi o prirodnom obliku proizvoda, ali bi bio nedistinktivan. Dakle, sok, deterdžent i slično, kao tekućine nemaju prirodni oblik i oblici njihovih pakiranja obično su nedistinktivni, osim ako se ne radi o posebnom obliku koji bi ispunjavao uvjet distinktivnosti.

### **– Oblik koji je potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata**

U ovom slučaju potrebno je utvrditi da li se bitni dijelovi oblika mogu pripisati isključivo funkcionalnosti i tehničkom rezultatu. Ukoliko se utvrdi da funkcionalna i tehnička vrijednost znaka prevladava u odnosu na njegovu funkciju obilježavanja, zaštita se neće odobriti.

Neophodno je da oblici koji imaju funkcionalni karakter i upotrebnu vrijednost ostanu u slobodnoj upotrebi za sve proizvođače, i da nitko ne može steći monopol na takvim oblicima.

Za primjenu ovog razloga odbijanja, nije potrebno utvrditi da li se jednak tehnički rezultat može postići i na drugačiji način.

### **– Oblik koji proizvodu daje bitnu vrijednost**

Pri utvrđivanju ovog razloga, mora se utvrditi da li se radi o oblicima koji imaju isključivo estetsku funkciju, bez ikakvog utjecaja na komercijalnu vrijednost proizvoda.

U slučaju da se utvrdi postojanje nekog od navedenih razloga mora se utvrditi da li ovakav oblik sadrži vidljivi element koji je distinktivan sam po sebi (verbalni ili figurativni). U ovom slučaju oblik postiže dostatan distinktivni karakter, i moguće ga je registrirati.

Pri ispitivanju distinktivnosti pakiranja/spremnika također se mora utvrditi da li je trodimenzionalni znak koji predstavlja pakiranje/spremnike materijalno različit od kombinacije osnovnih i uobičajenih elemenata, te da li je neobičan (upadljiv). Osim navedenoga, u obzir će se uzeti i funkcionalni karakter elemenata.

U svakom konkretnom slučaju potrebno je utvrđivati sljedeće:

- a) koja funkcija trodimenzionalnog oblika preovladava – funkcija obilježavanja i razlikovanja, ili upotrebna funkcija. Shodno tome, uvjeti za priznanje žiga će biti ispunjeni ukoliko trodimenzionalni oblik primarno vrši funkciju obilježavanja, a tek sekundarno posjeduje i izvjesnu upotrebnu vrijednost (npr. služi dobijanju nekog tehničkog rezultata – skladištenje i transport robe);
- b) da li je konkretni trodimenzionalni oblik uobičajen ili neophodan u prometu kao pakiranje za prijavljenu robu. Dakle, smatrat će se podobnim i distinktivnim onaj trodimenzionalni oblik koji nije uobičajen u prometu kao pakiranje za robu na koju se odnosi;
- c) da li je konkretni trodimenzionalni oblik uobičajen oblik robe koja je predmet prijave;
- d) da li konkretan geometrijski oblik ima neku funkcionalnu vrijednost (npr. olakšava transport i skladištenje robe);
- e) da li se radi o jednostavnom geometrijskom tijelu (lopta, valjak, kocka) ili o složenom;
- f) znak se ispituje uzimajući u obzir njegov ukupan izgled koji čine oblik, boja, figurativni i verbalni elementi;
- g) dužina i obim upotrebe prijavljenog znaka u slučaju znaka koji je sam po sebi nedistinktivan.

### **3.8. Prevarni znakovi (članak 6. stavak (1) toč. h) ZOŽ)**

Neće se registrirati znak koji svojim izgledom ili sadržajem može obmanuti javnost, posebice u odnosu na geografsko porijeklo, vrstu, kvalitetu, ili neko drugo obilježje robe ili usluge.

Prevaranim znakovima smatraju se znakovi koji navode potrošače da robe i usluge imaju određene karakteristike, zbog kojih se odlučuju na kupnju tih roba ili usluga, a u konkretnom slučaju ne odgovaraju stvarnoj vrsti, porijeklu ili drugom obilježju robe ili usluge na koju se znak odnosi. Npr. svaki proizvođač koji je na proizvodu naveo npr. hercegovačka blatina, a ne proizvodi proizvod u Hercegovini, to spada pod lažnu oznaku, izaziva prevaru i dovodi kupce zabludu.

Kod ocjene prevarnog karaktera, potrebno je utvrditi radi li se o stvarnoj / realnoj zabludi koja je relevantna za kupnju, koja je od utjecaja na odluku potrošača o kupovini. Nadalje, potrebno je utvrditi odnos znaka i robe i usluge na koju se odnosi, da li znak u odnosu na prijavljene robe i usluge može dovesti do zabune.

Ako postoji nesklad između onoga na što znak ukazuje i onoga što je tim znakom označeno, to ne znači neminovno da će prosječan potrošač i biti doveden u zabludu.

Tako na primjer: znak SILVER bio bi prevaran u odnosu na proizvode od zlata ili drugih metala, dok bi u odnosu na alkoholna i bezalkoholna pića znak bio podoban za registraciju.

Kod znakova koji se sastoje od oznake geografskog porijekla, same za sebe ili u kombinaciji s nekim opisnim pojmom, utvrdit će se postoji li realna mogućnost da će potrošač odluku o kupnji temeljiti na vezi između geografskog porijekla kao bitne karakteristike i robe i/ili usluge za koje se traži zaštita.

Ukoliko se radi o robi koja nije s tog geografskog područja, smatrat će se da postoji zabluda, te će znak biti odbijen, dok činjenica da podnositelj nije s tog geografskog područja je irelevantna za geografsko porijeklo robe. Ovdje je potrebno da se u popisu roba i/ili usluga navede da je riječ o robi i/ili usluzi koja je porijeklom s tog geografskog područja.

Znakovi koji u sebi sadrže naznačenje diplome, medalje ili godine smatrat će se prevarnim ukoliko podnositelj ne dostavi odgovarajuće dokaze. Ako je dokaz dostavljen uz neki raniji žig na ime istog podnositelja, podnositelj neće morati dostavljati dokaz, nego samo uputiti na taj raniji žig, ako se odnosi na isto činjenično stanje. Također se neće zahtijevati dokazivanje prava korištenja godine, ako se radi o općepoznatoj činjenici koju nije potrebno dokazivati ili se može uvidom u raspoloživu relevantnu literaturu ili Internet sa sigurnošću utvrditi da je korištenje te godine u prijavljenom znaku opravdano.

Izuzetak od ovog pravila predstavlja naznačenje godine punjenja na etiketama kojima se obilježavaju vina. U ovom slučaju, neće se tražiti dokaz o pravu korištenja godine, jer se radi o naznačenju koje kod ove vrste roba spada u uobičajene oznake koje se ne smatraju distinktivnim dijelovima znaka (kao što su npr. oznaka količine, jačine i sl.). Ako podnositelj nije u mogućnosti dostaviti dokaze o navedenom, dopustiti će se uklanjanje naznake godine i sl., ukoliko to ne predstavlja bitnu izmjenu znaka.

### **3.9. Kontrolni ili jamstveni znakovi (članak 6. stavak (1) toč. i) ZOŽ)**

Neće se registrirati znak koji sadrži službene znake za kontrolu ili jamstvo kvalitete ili ih podražava.

Ovdje se radi o službenim znakovima kojima se obilježava određena vrsta robe, neovisno od toga tko je proizvođač. Ovi znakovi ne mogu biti zaštićeni žigom, nitko ne može imati monopol nad njima, bez obzira na koje se robe i usluge odnosi. Primjeri: ISO – oznaka standarda; zelena jabuka oznaka kvaliteta za zdravu hranu.



### **3.10. Grbovi, zastave, simboli, nazivi ili kratice zemalja ili međunarodnih organizacija**

Neće se registrirati znak koji sadrži državni ili drugi javni grb, zastavu ili amblem, naziv ili kraticu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije, kao i njihovo podražavanje, osim po odobrenju nadležnoga tijela te zemlje ili organizacije (članak 6. stavak (1) toč. j) ZOŽ).

Neće se registrirati znak koji sadrži naziv ili kraticu, grb, zastavu ili drugi službeni znak BiH ili njezinih entiteta, kantona, distrikta ili ih podražava, osim uz odobrenje nadležnoga tijela (članak 6. stavak (1) toč. k) ZOŽ).

Znakovi koji u svom izgledu sadrže ili podražavaju gore navedene simbole, grbove, zastave i dr. Nekih država ili međunarodnih organizacija, službeni znak BiH ili njenih entiteta, kantona, distrikta, automatski su isključeni iz zaštite neovisno o robama i uslugama za koje se traži zaštita. Iznimno ako podnositelj dostavi odobrenje nadležnog organa da može koristiti takav znak, zaštita će se odobriti.

Ispitivanje će se temeljiti u smislu heraldičkog opisa, odnosno odbit će se samo oni znakovi koji su gotovo identični zaštićenom znaku, čiji grafički prikaz je takav da je očito da predstavlja zastavu, grb ili drugi službeni znak. Tako na primjer u odnosu na zastave, ako znak sadrži kombinaciju određenih boja, a koje nisu predstavljene u formi zastave ili zastave koja se vijori, nego su te boje raspoređene unutar kruga, trokuta ili drugog oblika, zaštita se neće uskratiti.

Međutim, prikaz zastave u crno-bijeloj tehnici može se smatrati heraldičkom imitacijom kada je zastava jedinstvena, kao što je albanska ili kanadska zastava i sl. dok, zastave koje se sastoje od trobojnih ili dvobojnih traka bez obzira da li su one horizontalne ili vertikalne vrlo su uobičajene, pa se njihova reprodukcija u crno-bijeloj tehnici neće moći smatrati imitacijom u heraldičkom smislu.

Što se tiče simbola međunarodnih organizacija, kodova zemalja (npr. UN, MMF, BA, IT, CH i sl.) neće se automatski u svakom slučaju, korištenje ovih kombinacija slova smatrati podražavanjem zvaničnog koda neke zemlje ili međunarodne organizacije. Podražavanje će postojati samo onda kada iz ukupnog izgleda znaka, tj. iz konteksta u kome se ta kombinacija slova koristi u znaku jasno proizilazi da se radi o kodu zemlje, međunarodne organizacije, što je potrebno utvrditi u svakom konkretnom slučaju.

### **3.11. Nacionalni i vjerski simbol (članak 6. stavak (1) toč. l) ZOŽ)**

Neće se registrirati znak koji predstavlja ili podražava nacionalni ili vjerski simbol. Nacionalni i religijski simboli ne mogu biti predmet zaštite žigom, obzirom da predstavljaju kulturnu, vjersku i nacionalnu baštinu i nad njima nitko ne može uspostaviti monopol.

### **3.12. Geografske oznake za vina i jaka alkoholna pića, ime porijekla**

Neće se registrirati znak koji je znak za vino i koji sadrži ili se sastoji od geografske oznake koja služi za označavanje vina ili je znak za jako alkoholno piće koji sadrži ili se sastoji od geografske oznake koja služi za označavanje jakih alkoholnih pića u odnosu na vina ili jaka alkoholna pića koja nisu tog geografskog porijekla (članak 6. stavak (1) toč. m) ZOŽ).

Neće se registrirati znak koji je isključivo ime porijekla međunarodno registrirano da vrijedi na teritoriji BiH (članak 6. stavak (1) toč. n) ZOŽ).

Ako prijavljeni znak sadrži oznaku ili ime geografskog porijekla, roba za koju se zahtjeva zaštita mora se ograničiti na navedeno područje. Npr. ako znak sadrži oznaku područja Mostar, a prijavljeni proizvodi su vina, podnositelj mora navedeno ograničiti na vina iz Mostara.

Za uskraćivanje zaštite temeljem ovog razloga nije potrebno utvrditi da se znak sastoji isključivo od oznake ili imena geografskog porijekla, već može sadržavati dodatne distinktivne elemente.

## 4. STEČENA DISTINKTIVNOST

Znakovi za koje je u postupku ispitivanja utvrđeno da su nedistinktivni, opisni ili generični, ne ispunjavaju zakonske uvjete i nije ih moguće zaštititi žigom. Međutim, u nekim slučajevima zaštitu je moguće ostvariti, ako podnositelj prijave za registraciju žiga dokaže da su kroz dugogodišnju upotrebu u prometu stekli distinktivnost (članak 6. stavak (2) ZOŽ). Podnositelj mora dokazati da je znak prije datuma podnošenja prijave za registraciju i na osnovu korištenja u prometu stekao distinktivno obilježje u odnosu na robu ili usluge za koje je zatražena registracija. Dakle, nije dovoljno da podnositelj dokaže samo korištenje žiga, već da je znak koji bi inače bio odbijen, na osnovu takvog korištenja postao distinktivan, odnosno da ga dovoljno veliki dio relevantne javnosti doživljava kao žig i preko njega identificira proizvođača.

Kod dokazivanja stečene distinktivnosti, dokazi se moraju odnositi na prijavljeni znak, a ne na znak u **(znatno) izmijenjenom obliku**, a upotreba se mora odnositi na one robe odn. usluge za koje je predmetni znak prijavljen (npr. ako je prijava podnesena u odnosu na 'meso', neće se smatrati relevantnim dokazi koji se odnose na 'hranu' općenito, posebno kod podataka o prodaji i udjelu na tržištu). U obzir će se uzeti i činjenica da znak može steći distinktivnost kao dio ili u vezi s nekim registriranim žigom. Međutim, dokazivanje stečene distinktivnosti na ovakav način, upotrebom zajedno s nekim drugim znakom nije jednostavno. U ovakvim situacijama potrošači nedistinktivni znak doživljavaju kao distinktivan zbog drugog distinktivnog elementa, i izuzetno je teško dokazati suprotno.

Dokazi će se procjenjivati u odnosu na relevantni sektor javnost kojoj je znak namjenjen, što se veže prvenstveno uz popis roba i/ili usluga za koje se traži zaštita. Ako po prirodi roba ili usluge nisu namjenjene specijalistima ili ograničenom krugu potrošača, smatrat će se da su namjenjeni općoj javnosti. Npr. smatra se da je roba iz klase 1 uobičajeno namjenjena za industriju, dok je roba kao što je hrana namjenjena općoj javnosti.

Podneseni dokazi **moraju biti vezani uz mjesto, vrijeme, opseg i prirodu korištenja roba i/ili usluga i moraju biti datirani i ovjereni**. Od posebne važnosti smatrat će se opseg korištenja i vremenski period korištenja. Iz dokaza mora biti vidljiv početak upotrebe (osim u slučaju da je upotreba započela puno ranije od datuma podnošenja). Nadalje dokazi moraju pokazati da je upotreba kontinuirana. Dokaze koji se odnose na period nakon podnošenja prijave prihvatit će se samo ako dokazuju da je distinktivnost postojala do datuma podnošenja prijave (npr. istraživanje tržišta). Ovakvi dokazi smatrat će se manje relevantnim, posebno uzimajući vremensku razliku između datuma podnošenja i datuma na koji se odnose dokazi.

Kao dokazi u obzir se mogu uzeti:

- podaci o prodaji i udjelu na tržištu (računi o prodaji, cjenovnici, fakture i sl.);
- dokazi o zastupljenosti u medijima i intenzitet reklame znaka (katalozi, oglasi, članci, brošure, priznanja i nagrade);
- izjave struke;
- istraživanja tržišta i ankete;
- podaci o dužini upotrebe znaka prije podnošenja prijave;

Kod procjene **podataka o prodaji i udjelu na tržištu**, u obzir će se uzeti isključivo dokazi koji se odnose na robe i/ili usluge za koje je zatražena registracija. Računi sami za sebe neće biti prihvaćeni kao dokaz stečene distinktivnosti jer dokazuju samo prisutnost na tržištu, ali mogu pratiti podatke o udjelu na tržištu. Iz dokaza mora biti vidljiva veličina relevantnog tržišta kao i početak upotrebe.

Procjenit će se relevantnost **promotivnog materijala i ostalih promotivnih aktivnosti**, kao što su katalogi, brošure, članci, dokaze o medijskom oglašavanju, ulaganja u promociju, priznanja i nagrade. Pri ocjeni relevantnosti navedenog u obzir će se uzeti sve već navedene opće upute vezane uz robe/usluge, mjesto i vrijeme na koje se dokazni materijali odnose, opseg korištenja koji proizlazi iz navedenog, relevantnu javnost itd. Internetske stranice mogu također biti dokazi, ali će biti nužno pokazati ih u onom obliku u kojem su postojale prije datuma prijave i dostaviti podatke o njihovoj posjećenosti (bitno je da su potrošači s njima upoznati).

**Izjave struke** prihvat će se kao dokaz o stečenoj distinktivnosti, uzimajući u obzir da će izjave od strane distributera i dobavljača imati manji značaj. Veći značaj u dokazivanju imat će izjave koje su dale neovisne strukovne organizacije, udruge potrošača i konkurenti, kao i izjave koje su date pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.

**Istraživanja tržišta i ankete** smatrat će relevantnim dokazom, ako su postavljena relevantna pitanja koja ne navode, a ne sugestivna pitanja, koja se odnose na datum prije podnošenja prijave, te ako su provedena na propisno odabranom uzorku potrošača. U obzir će se posebno uzeti da li su ovakva istraživanja provedena od strane neovisnih i priznatih agencija.

Ova lista dokaza ne predstavlja zatvoreni broj, i ne ograničava podnositelja isključivo na ove dokaze. Podnositelj samostalno odlučuje o prirodi dokaza koje će podnijeti, ali pritom mora voditi računa da svi dokazi trebaju nositi i datum koji je bitan za utvrđivanje njihove valjanosti. Relevantni će biti samo dokazi koji se odnose na teritoriju Bosne i Hercegovine i to na cijelo njeno područje, a ne samo određeno područje.

## **5. PRIGOVOR (OPOZICIJA)**

### **5.1. Objavljivanje prijave žiga (čl. 33. ZOŽ)**

Odredbama ZOŽ prihvaćen je sustav ispitivanja prijave za priznanje žiga na temelju prigovora. U svom Službenom glasniku Institut objavljuje formalno urednu prijavu žiga za koju ne postoje razlozi za odbijanje prijave propisani u članku 6. ZOŽ. Prije objavljivanja prijave žiga Institut će obavijestiti podnositelja da će prijavu sa osnovnim podacima objaviti u Službenom glasniku Instituta, te ukoliko su podaci netočno navedeni obavijesti Institut da izvrši ispravke prije objavljivanja. Objavljivanjem prijava se stavlja na uvid javnosti i od toga trenutka, počinje teći rok od tri mjeseca u kom zainteresirane osobe mogu podnijeti prigovor na prijavu.

Prigovor je u osnovi mogućnost kontrole registracije žigova. Prigovor se odnosi na relativne razloge za odbijanje prijave žiga, dakle, na razloge iz članka 7. ZOŽ i zainteresirana osoba ima položaj stranke u postupku. Zainteresirana osoba koja ima pravo na podnošenje prigovora je osoba koja ima subjektivan odnos prema znaku koji je predmet registracije, bilo kao raniji nositelj žiga ili iz drugih razloga taksativno pobrojanih ZOŽ, koji ga dovode u posebnu vezu sa tim postupkom registracije žiga i zbog toga ima položaj stranke u postupku. Podnositelj prigovora je dužan dokazati svojstvo, postojanje prava, dostaviti sve dokaze koji se odnose na navode prigovora.

## 5.2. Mišljenje zainteresirane osobe (čl. 34. ZOŽ)

Članak 34. ZOŽ uređuje uvjete za podnošenje mišljenja zainteresirane osobe nakon objavljivanja prijave žiga. Dakle, mišljenje zainteresirane osobe može se odnositi samo na razloge navedene u članku 6. ZOŽ – apsolutni razlozi. ZOŽ propisana je mogućnost da u roku od 3 mjeseca nakon objave prijave svaka zainteresirana osoba može Institutu dostaviti pismeno mišljenje zašto znak iz objavljene prijave ne ispunjava uvjete iz članka 6. ZOŽ. Mišljenje je potrebno dostaviti u dva primjerka.

Zainteresirana osoba koja podnese mišljenje nema status stranke u postupku, a Institut slobodnom procjenom ocjenjuje je li dostavljeno mišljenje relevantno za priznanje prijave i, sukladno toj procjeni, dostavlja ga podnositelju prijave na odgovor, koji, također, slobodno ocjenjuje.

Institut će mišljenje prosljediti podnositelju prijave i pozvati ga da u roku koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30, dostavi svoj odgovor. Rok za dostavljanje odgovora nije moguće produžavati. Nakon proteka roka za dostavljanje odgovora na mišljenje, Institut će postupiti sukladno utvrđenom činjeničnom stanju.

Ovo je odredba čije se uvođenje pokazalo kao neophodno zbog toga što u pojedinim slučajevima ovakvo mišljenje može imati presudan utjecaj na pravilno i potpuno utvrđivanje svih činjenica i okolnosti koje su značajne za donošenje zakonitoga i pravilnoga rješenja i spriječavanje nastanka monopolskoga prava. Obzirom na specifičnost materijalnopravnih pitanja iz članka 6. ZOŽ koja se ispituju u postupku po prijavi za priznanje žiga, često se ne raspolože dostatnim podacima i dokazima na temelju kojih treba donijeti odluku (npr. da li je neki dio znaka generičkog ili prevarnog karaktera, da je li u pitanju isključivo oblik određen vrstom proizvoda itd.).

Budući da je postupak po prijavi za priznanje žiga jednostranački postupak koji se vodi po zahtjevu prijavitelja kojem je u interesu da mu žig bude priznat, neophodno je omogućiti upotrebu svih raspoloživih dokaznih sredstava radi potpunog i točnog utvrđivanja činjeničnoga stanja, uključujući i mišljenje trećih osoba. Mišljenje treće osobe se smatra samo jednim od dokaznih sredstava koje se može iskoristiti. Mišljenje nije obvezujuće, već se u svakom konkretnom slučaju procjenjuje u svjetlu svih ostalih dokaza.

## 5.3. Postupak po prigovoru

Člancima 35., 36., i 37. ZOŽ uređuje se prigovor, sadržaj prigovora i postupak po prigovoru.

Člankom 35. ZOŽ reguliran je institut prigovora, te je propisano tko može podnijeti prigovor, rokovi za podnošenje i odnos sa ranije pokrenutim postupcima povodom žigova koji predstavljaju temelj za prigovor, odnosno koji predstavljaju prethodno pitanje za uspjeh prigovora. Prigovor podnosi zainteresirana osoba u roku od tri mjeseca od dana objave prijave.

Zainteresirana osoba u postupku po prigovoru prema članku 35. stavak (2) ZOŽ smatra se:

- nositelj ranijeg zaštićenog znaka u slučaju iz člana 7. stavak (1) toč. a), b), c) i d) ZOŽ
- nositelj nekog od prava iz članka 7. stavak (1) točka e) ZOŽ
- nositelj ranijeg žiga u slučaju iz članka 7. stavak (1) točka f) ZOŽ
- osoba koja bi imala pravo da podnese prijavu u slučaju iz članka 7. stavak (1) točka g) ZOŽ
- nositelj ranije zaštićenog znaka ili stjecatelj isključive licence na tom znaku.

Člankom 36. ZOŽ propisan je obvezan sadržaj prigovora, a člankom 37. ZOŽ propisan je postupak po izjavljenom prigovoru.

### 5.3.1. Sadržaj prigovora (čl. 36. ZOŽ)

(1) Prigovor mora sadržavati:

- a) ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prigovora i njegovu adresu, odnosno poslovno sjedište,
- b) detaljno obrazložene sve razloge i dokaze na kojima podnositelj prigovora temelji prigovor i kojima dokazuje status zainteresirane osobe iz članka 35. ZOŽ
- c) sve objavljene podatke o prijavi protiv koje se prigovor podnosi, uključujući i broj prijave, ime i prezime i adresu, odnosno naziv i poslovno sjedište podnositelja prijave i izgled prijavljenoga znaka s popisom vrste roba i/ili usluga,
- d) urednu punomoć, ako se prigovor podnosi posredstvom zastupnika.

(2) Prigovor se podnosi u dva primjerka.

Sukadno odredbi članka 35. ZOŽ prigovor na registraciju žiga, zainteresirana osoba može podnijeti Institutu pismenim putem u roku od tri mjeseca od datuma objave prijave za registraciju žiga. Rok za prigovor na međunarodnu registraciju žiga počinje teći od prvog dana mjeseca koji slijedi mjesec naznačen na izdanju međunarodnoga službenog glasila *Maque Internationale* u kojem je ta međunarodna registracija žiga objavljena (članku 46. stavak (2) ZOŽ).

U postupku po prigovoru na prijavu žiga temeljem odredbi članka 37. ZOŽ podnositelj prigovora neće se pozivati na uređenje. ***Dakle, ukoliko prigovor ne ispunjava uvjete sukladno članku 35. ZOŽ i ukoliko ne sadrži sve podatke propisane u članku 36. ZOŽ (sadržaj prigovora), Institut će takav prigovor smatrati neurednim i isti će se zaključkom odbaciti.***

*Napomena: kad je u pitanju sadržaj prigovora koji se odnosi na dostavljanje punomoći o zastupanju, Institut može prihvatiti npr. kopiju punomoći o zastupanju, ako se prigovor podnosi na osnovu generalne punomoći koja je ranije dostavljena Institutu ili je dostavljena na dan podnošenja prigovora, pod uvjetom da je kopija punomoći dostavljena uz prigovor.*

*Ukoliko se ne radi o generalnoj punomoći, a uz prigovor je dostavljena neovjerena kopija punomoći, Institut će takvu punomoć smatrati neurednom.*

Ukoliko je prigovor uredan i podnesen sukladno čl. 35. i 36. ZOŽ Institut dostavlja prigovor podnositelju prijave i poziva ga da se o njemu izjasni pismeno u roku od 60 dana. Rok za izjašnjenje se ne može produžiti, a nakon isteka roka podnositelj prijave ne može dostavljati dopune svog odgovora na prigovor niti dodatne dokaze.

Ukoliko je predmet prigovora međunarodni žig, Institut će putem Međunarodnog biroa dostaviti nositelju međunarodnog žiga obavijest o privremenom odbijanju na temelju prigovora i pozvati ga da u roku od četiri mjeseca prijema obavijesti imenuje zastupnika. Nakon zaprimanja punomoći Institut će zastupniku dostaviti primjerak prigovora, i ostaviti mu roku od 60 dana da dostavi odgovor na prigovor. Ovaj rok nije moguće produžiti.

Ako se podnositelj prijave ne izjasni na prigovor u roku od 60 dana od prijema prigovora, Institut će rješenjem odbiti podneseni zahtjev za priznanje žiga u granicama zahtjeva iz prigovora. Ako podnositelj prijave odgovori na prigovor unutar roka od 60 dana Institut će ispitati opravdanost navoda iz prigovora, pri čemu Institut može odrediti usmenu raspravu.

Ukoliko je prigovor podnesen na temelju razloga iz članka 7. stavak (1) točka g) ZOŽ (odnosi se na slučaj podnošenja prijave za priznanje žiga suprotno načelu dobre vjere, savjesnosti i poštenja), a podnositelj prijave odgovorio je na prigovor, Institut može, s obzirom na okolnosti, uputiti stranke da postojanje razloga iz članka 7. stavak (1) točka g) ZOŽ riješe kao prethodno pitanje u postupku pred nadležnim sudom, u tom slučaju Institut će donijeti zaključak o prekidu postupka u kojem će podnositelju prigovora odrediti rok za dostavljanje dokaza o pokretanju postupka za rješavanje prethodnog pitanja pred nadležnim sudom.

Ukoliko podnositelj prigovora u ostavljenom roku ne dostavi Institutu dokaz o pokretanju postupka za rješavanje prethodnog pitanja pred nadležnim sudom Institut će donijeti zaključak o obustavljanju postupka po prigovoru na prijavu žiga, te isti dostaviti strankama u postupku. Ako se prigovor pored razloga iz članka 7. stavak (1) točka g) ZOŽ temelji i na još nekom razlogu propisanom u članku 7. stavak (1) ZOŽ, postupak će se nastaviti i odlučiti o osnovanosti prigovora na temelju tog razloga.

Nakon što nadležni sud rješi prethodno pitanje, stranka kojoj je Institut naložio pokretanje sudskog postupka za rješavanje prethodnog pitanja dužna je u roku od 15 dana dostaviti Institutu pravomoćnu sudsku odluku, nakon čega će Institut donijeti zaključak o nastavku postupka, te nastaviti s postupkom po prigovoru.

Ako podnositelj prijave za priznanje žiga istakne da podnositelj prigovora nije koristio žig na kojem zasniva svoj prigovor, podnositelj prigovora dužan je dokazati da je u periodu od pet godina, prije objavljivanja prijave protiv koje je podnesen prigovor, koristio svoj žig na teritoriji BiH za robu i usluge za koje je prigovor podnesen ili mora dokazati da su postojali ozbiljni razlozi za nekorištenje žiga za tu robu ili usluge pod uvjetom da je raniji žig na datum objavljivanja prijave za koju je podnesen prigovor bio registriran najmanje pet godina. Institut će rješenjem odbiti prigovor, ukoliko podnositelj prigovora ne dokaže korištenje svog žiga u smislu članka 37. stavka (8) ZOŽ. Rješenje o odbijanju prigovora Institut donosi u obimu za koji korištenje žiga nije dokazano.

Nakon provedenog postupka po prigovoru, na temelju utvrđenih činjenica, Institut donosi rješenje o odbijanju prigovora, o djelimičnom odbijanju prigovora i djelimičnom priznanju zahtjeva za priznanje žiga ili o odbijanju zahtjeva za priznanje žiga.

## **6. RELATIVNI RAZLOZI ZA ODBIJANJE PRIJAVE ŽIGA**

Relativni razlozi za odbijanje zaštite žigom su razlozi koji se temelje na koliziji prijavljenog znaka sa ranije registriranim žigom ili nekim drugim pravom intelektualnog vlasništva.

U članku 7. ZOŽ navedeni su tzv. *relativni razlozi za odbijanje prijave žiga*. Na ove razloge Institut ne pazi po službenoj dužnosti, već oni predstavljaju temelj za prigovor zainteresirane osobe nakon objave prijave žiga, čime se može spriječiti registracija žiga.

Ranijim žigovima Institut će smatrati:

- sve registrirane žigove u BiH s ranijim pravom prvenstva podnošenja, unijskog ili izložbenog prava prvenstva; te prijave za registraciju pod uvjetom da žigovi budu registrirani;

- žigove registrirane na temelju međunarodnih sporazuma koji vrijede u BiH, s ranijim pravom prvenstva podnošenja, unijskog ili izložbenog prava prvenstva.
- žigove koji su na dan prijave za registraciju žiga ili na datum zatraženog prava prvenstva, općepoznati u BiH u smislu definicije članka 6.bis Pariške konvencije.

### **6.1.1. Istovjetan ili sličan znak ranije zaštićenom znaku drugog lica za sličnu robu, odnosno usluge**

U članku 7. stavak (1) točka a) ZOŽ propisano je da se ne mogu zaštititi žigom oni znakovi koji su isti, odnosno slični ranije registriranom žigu druge osobe koji se odnosi na istu ili sličnu vrstu robe ili usluga, ukoliko postoji vjerojatnoća da će nastati zabuna u prometu. Ova odredba se odnosi na situaciju kada postoji ranije zaštićen isti znak druge osobe koji se odnosi na sličnu vrstu robe, odnosno usluga, i kada postoji ranije registriran sličan znak druge osobe koji se odnosi na istu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga.

Sličnost u smislu navedene odredbe će postojati ako su kumulativno ispunjena tri uvjeta, i to: istovjetnost, odnosno sličnost znakova, istovjetnost, odnosno sličnost robe, odnosno usluga, i vjerojatnoća da će nastati zabuna u prometu i da će sudionici u prometu biti dovedeni u zabludu.

Precizirano je da zabuna u prometu uključuje vjerojatnoću dovođenja u svezu (asocijacije) sa ranijim žigom. Zabuna će postojati ne samo onda kada sudionici u prometu zamjenjuju same znakove već i onda kada uočavaju izvjesne razlike, ali na temelju nekih zajedničkih karakteristika promatranih znakova će vjerojatno biti navedeni na pogrešan zaključak da tako obilježena roba, odnosno usluge potječu od iste osobe ili od osoba koje se nalaze u nekom obliku poslovne povezanosti.

***(Istovjetnost/identičnost znakova – pogledati poglavlje 3. točka 3.3.)***

### **Osnovna pravila postupanja Instituta kod ispitivanja sličnosti - općenito**

Institut neće registrirati znak:

- ako su znakovi istovjetni a robe ili usluge slični, ili
- ako su znakovi slični za istu ili sličnu vrstu roba ili usluga
- ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu.

U slučaju primjene ovog zakonskog članka, neophodno je utvrditi da uslijed sličnosti znakova, odnosno roba i/ili usluga postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

U slučaju kada se u postupku ispitivanja prijave utvrdi istovjetnost ili sličnost prijavljenog znaka sa ranije podnesenom prijavom za priznanje žiga po kojoj još nije odlučeno, odluka po toj ranijoj prijavi će predstavljati prethodno pitanje u smislu ZUP-a, pa će Institut prije donošenja odluke prethodno donijeti odluku po ranijoj prijavi.

U svakom konkretnom slučaju prvo se mora utvrditi da li se prijavljeni znak i suprotstavljeni žig odnose na istu ili sličnu vrstu roba ili usluga. Ukoliko se utvrdi da takva identičnost ili sličnost postoji pristupa se ispitivanju samih znakova. U suprotnom, ako nema sličnosti između roba i usluga koje se porede, neće se utvrđivati sličnost znakova i u tom slučaju prigovor će biti odbijen

U slučaju kolizije prijavljenog znaka sa ranije registriranim sličnim žigom, nakon utvrđene sličnosti roba i usluga i sličnosti znakova procjenit će se da li postoji mogućnost nastanka zabune u prometu.

Vjerovatnoća zabune će postojati ne samo onda kada učesnici u prometu zamjenjuju same znakove već i onda kada uočavaju izvjesne razlike, ali se zbog postojanja zajedničkih karakteristika upoređivanih znakova kod učesnika u prometu stvara asocijacija s ranije registriranim žigom. Stoga učesnici u prometu mogu biti navedeni na pogrešan zaključak da tako obilježene robe i/ili usluge potiču od iste osobe ili od osoba koje se nalaze u nekoj poslovnoj povezanosti.

Vjerovatnoća nastanka zabune mora biti utvrđena u odnosu na onaj krug relevantne javnosti, odnosno učesnika u prometu kojima je konkretna roba ili usluga namjenjena ili koji redovno dolaze u kontakt s tom robom ili uslugom, tako npr. kupci robe široke potrošnje (hrana, kućne potrebštine, sanitarni preparati i sl.) su gotovo u svakodnevnom kontaktu s tom robom, takva roba se kupuje s manjim stupnjem pažnje, pa je i mogućnost zamjene žigova veća, dok za razliku npr. pri kupnji tehničke robe pristupa se s većim stupnjem pažnje.

### **Sličnost roba i usluga**

Pri ispitivanju popisa roba i usluga primjenjuju se odredbe ZOŽ i POŽ, kao i uspostavljena praksa kako bi se u odnosu na isti popis osigurao isti rezultat, ali posebno će se imati u vidu okolnosti koje se odnose na konkretnu situaciju.

Robe i usluge se svrstavaju u klase prema Ničanskoj klasifikaciji. Međutim, činjenica da su robe i usluge svrstane u istu klasu, ne može automatski voditi njihovoj sličnosti, to može biti jedan od bitinih pokazatelja, ali pogrešno je izvoditi zaključak o njihovoj sličnosti samo na temelju njihovog smještaja u istu klasu. Ukoliko su znakovi sličniji, robe i usluge se moraju više razlikovati.

Funkcija Ničanske klasifikacije je administrativno-tehnička, tj. ona služi za lakše pretraživanje. Koncipirana je tako što su prilikom svrstavanja roba i usluga u određene klase korišteni slični principi, ali činjenica da određene robe, odnosno usluge pripadaju istoj klasi Ničanske klasifikacije nije uvijek sama po sebi dovoljna da bi se te robe, odnosno usluge smatrale sličnima. Tako je moguće da se neke robe ili usluge koje su suštinski iste ili bitno slične nalaze razvrstane u različitim klasama (npr. kreme za ruke su svrstane u klasu 3, a medicinske kreme su svrstane u klasu 5). Međutim ima i slučajeva kada su u istu klasu svrstane robe, odn. usluge koje su po svojoj vrsti potpuno različite (npr. u klasu 5 su svrstani i hrana za bebe i fungicidi).

Sličnost roba i usluga procjenit će se bez uzimanja u obzir stupnja sličnosti znakova koji se porede. Pri ispitivanju sličnosti roba i usluga u obzir će se uzeti svi relevantni faktori u odnosu na prijavljene robe ili usluge. Prilikom ispitivanja sličnosti roba i usluga, polazit će se isključivo od formulacija sadržanih u popisu roba, odnosno, usluga na koje se odnosi prijavljeni znak i njemu suprotstavljeni žig. Za ovo ispitivanje nije od značaja trenutni ili potencijalni način upotrebe ili namjena roba. Na primjer, podnositelj prijave podnese prijavu za priznanje žiga za farmaceutske proizvode za ljudsku upotrebu, a stvarno proizvodi ili namjerava proizvoditi veterinarske proizvode.

Od velikog značaja je pravilna gramatička interpretacija formulacije navedene u popisu roba i usluga, kako bi se odredilo koje robe i/ili usluge su obuhvaćene predmetnim popisom. Posebno treba voditi računa o pravilnom tumačenju termina kao što su "odnosno", "poimenice" i sl. koji se često koriste da bi se označila veza određenog proizvoda sa nekom širom kategorijom proizvoda.

Pojmovi "na primjer", ili "kao što su", "uključujući", "i to" ili neki drugi ekvivalent označava da su na taj način navedeni proizvodi samo primjeri proizvoda uključenih u određenu klasu i da se zaštita ne ograničava samo na njih, odnosno korištenjem navedenih pojmova, sve vrste pojedinih roba, odnosno, usluga koje su nabrojene u popisu obuhvaćene su tom širom kategorijom.



Ukoliko popis robe glasi: odjeća, na primjer ili kao što su pantalone, suknje, košulje, takav popis treba tumačiti tako da se ne odnosi samo na pantalone, suknje i košulje, već na odjeću općenito, pri čemu su ovi odjevni predmeti navedeni samo kao primjer. Naprijed navedeni pojmovi samo mogu naglasiti da su određene robe važne, a to ne ograničava daljnji unos roba i usluga. Npr. klasa 29: „mliječni proizvodi, na primjer sir i maslac“ – obim zaštite će uključivati sve mliječne proizvode, a sir i maslac su vjerojatno navedeni kao najpoznatije robe tog proizvođača.

S druge strane, izrazi "poimenice", "naime", "isključivo", "naročito", "posebno", "kao što su" i sl. treba tumačiti tako da se popis robe za koju se traži zaštita odnosi samo na te posebno nabrojane robe, odnosno, usluge. Na primjer, ukoliko popis robe glasi: farmaceutski preparati, naime lijekovi za liječenje kardiovaskularnih oboljenja, takav popis treba tumačiti tako da se popis robe odnosi samo na lijekove za liječenje kardiovaskularnih oboljenja. Ili drugi primjer: klasa 29: "mliječni proizvodi, naime sir i maslac" – u ovom slučaju obim zaštite se ograničava samo na sir i maslac, a isključeni su svi ostali mliječni proizvodi.

Zbog toga se prilikom ispitivanja sličnosti roba, odnosno usluga potrebno voditi sljedećim kriterijima:

- priroda roba i usluga;
- namjena (svrha) roba i usluga;
- načini korištenja;
- međusobna zamjenjivost roba i usluga;
- distributivni kanali;
- aktuelni ili potencijalni kupci (relevantna javnost);
- uobičajeno porijeklo robe i usluga u smislu mjesta proizvodnje;
- uobičajena mjesta prodaje robe ili pružanja usluga.

Navedena lista kriterija nije isključiva, odnosno njome nije isključena mogućnost uvođenja drugih relevantnih faktora pri procjeni sličnosti roba i usluga. Institut će u svakom konkretnom slučaju odrediti relevantne kriterije, stupanj njihove važnosti, i odgovarajuće karakteristike vezane uz predmetne robe i usluge.

- *Priroda roba i/ili usluga*

Prilikom utvrđivanja kojoj vrsti pripada određena roba, odnosno usluga treba imati u vidu pravilo da ukoliko je vrsta robe pojmovno šire određena, to pripadnost njoj ne znači automatski da se radi o sličnim robama. Tako na primjer, iako kolači i meso spadaju u prehrambene proizvode, oni međusobno nisu slični. Isto tako, bicikli i automobili iako spadaju u širu kategoriju vozila, neće se smatrati sličnima. U slučaju kada je vrsta roba dovoljno usko određena može biti riječi o sličnim proizvodima. Na primjer, sva alkoholna pića se smatraju međusobno sličnim (rakija, votka, konjak). Isto pravilo važi i za bezalkoholna pića (sokovi, voćni sirupi, mineralna voda i sl.).

Prirodu robe određuju njen sastav, način na koji proizvod funkcionira, agregatno stanje robe, njen izgled (dizajn), i slično. Sastav nije odlučujući za utvrđivanje da li su robe slične ili ne iz razloga što isti proizvod može biti izrađen od različitih materijala. Međutim, ukoliko se radi o proizvodima kod kojih materijal čini suštinu robe, ili njenu vrlo značajnu karakteristiku, ovaj kriterij će biti relevantan za utvrđivanje sličnosti robe. Na primjer, proizvodi od rijetkih ili dragocjenih metala (zlata, srebra) smatraju se međusobno sličnim. Način na koji određeni proizvodi funkcioniraju (mehanički, sa ili bez motora ili baterija, optičko, biološko ili hemijsko funkcioniranje) predstavlja također indikator njihove sličnosti. Na primjer, strojevi i strojni alati nisu slični ručnom alatu. S druge strane, magnetske trake i magnetski poluprovodnici su slični, zbog načina na koji funkcioniraju.

Zbog različitog agregatnog stanja, određeni proizvodi se smatraju različitim. Na primjer, iako se radi o prehrambenim proizvodima namjenjenim ljudskoj ishrani, čokolada i sokovi su različiti proizvodi.

Kod utvrđivanja prirode roba/usluga u obzir će uzeti sljedeći kriteriji:

- sastav proizvoda (sirovina, sastojci)
- princip funkcioniranja (mehanički, automatski)
- fizičko stanje (npr. proizvod u tekućem ili krutom stanju)
- izgled (dizajn)
- vrijednost

Priroda roba/usluga kao i ostali faktori koji se koriste pri utvrđivanju sličnosti roba/usluga procjenit će se na temelju komercijalne perspektive u odnosu na proizvode i usluge. Npr. pri usporedbi dva proizvoda, led za hlađenje i led u jestivom obliku tj. sladoled utvrdit će se sličnost u sastavu oba proizvoda (oba se sastoje od zaleđene vode). Međutim, ako u obzir uzmemo komercijalni aspekt, ovo je nebitno jer jedan proizvod spada u kategoriju prehrambenih, a drugi ne. Stoga će biti utvrđena različita priroda ova dva proizvoda.

Nadalje, u odnosu na pojedine robe i usluge imat će se u vidu da neki od gore navedenih kriterija će biti više ili manje relevantni. Tako će npr. kod alkoholnih ili bezalkoholnih pića relevantni kriterij biti sastav proizvoda, dok će npr. kod igrački ključnu ulogu imati izgled ili prikaz funkcioniranja.

- *Namjena (svrha) roba i/ili usluga*

Najznačajniji kriterij za određivanje sličnosti robe jeste njena namjena. Namjenu robe treba shvatiti usko, to je ona namjena koja je svojstvena određenoj robi, bez obzira što ta roba može imati i drugu namjenu. Primjeri sličnih roba prema namjeni su: veterinarski lijekovi i nutricionistički dodaci hrani za životinje. Naime, u oba slučaja radi se o proizvodima koji imaju za cilj očuvanje ili unapređenje zdravlja životinja.

Ako jedan od upoređivanih proizvoda koji pripadaju istoj vrsti, ima posebno specifičnu namjenu, radit će se o različitim proizvodima. Na primjer, specijalni softver integriran u aparat za dijalizu i multimedijalni softver. U slučaju kada postoji razlika u pogledu prirode robe, a sličnost u pogledu namjene, radit će se o sličnim robama. Na primjer, smatrat će se sličnim farmaceutske supstance i flasteri. Naime, ovi proizvodi imaju bitno različitu prirodu, ali je njihova namjena ista – služe liječenju ljudi. Isto tako, sličnom robom se smatraju obuća i odjeća. Ovi proizvodi su slični zbog svoje namjene, iako je priroda ovih roba različita.

Pod namjenom smatrati će se namjeravana, a ne slučajna upotreba roba i/ili usluga. Pojam namjene tumačit će se kao ekonomska funkcija roba i/ili usluga u smislu zadovoljavanja potreba (potrošača) odnosno rješavanja problema (poslovnih korisnika).

Namjena će se smatrati jednim od najznačajnijih kriterija za utvrđivanje sličnosti proizvoda usluga. Tako će vrlo često biti utvrđena sličnost ako se radi o robama i/ili uslugama čija priroda je različita, ali namjena je ista. Tako će se sličnom robom smatrati primjerice kabanica i kišobran ili jestiva ulja i ocat.

Institut će način upotrebe tumačiti kao način na koji se proizvod koristi kako bi postigao namjenu. Npr: proizvodi koji se uspoređuju su: jestive masti i ocat, umaci. Priroda proizvoda predstavlja vrstu proizvoda uključujući osnovnu namjenu i osnovni način upotrebe. Priroda navedenih proizvoda je da spadaju u kategoriju prehrambenih proizvoda, pri čemu je osnovni način upotrebe unošenje gutanjem u živi organizam, a osnovna namjena pretvaranje u energiju putem metabolizma. Namjena ovih proizvoda je za ljudsko konzumiranje.

- *Komplementarnost i konkurentnost*

Pri procjeni sličnosti roba i/ili usluga u obzir će se uzeti da li se radi o komplementarnim proizvodima. Određene robe su komplementarne ako između njih postoji bliska funkcionalna veza u smislu da se one jedna bez druge ne mogu koristiti ili ako je jedan proizvod važan za upotrebu drugog. U pravilu komplementarni proizvodi će se smatrati sličnim. Na primjer, slični su papir i olovka, cigarete i pribor za pušače, hardver i softver, kravata i košulja.

Faktor komplementarnosti će biti od posebne važnosti onda kada su proizvodi različiti po svojoj prirodi i namjeni i kad nisu konkurentni jedan drugom. Tada činjenica da su takvi proizvodi komplementarni može biti dovoljna da bi se utvrdila njihova sličnost. Osim toga, kod takvih proizvoda najčešće su i distributivni kanali isti. Na primjer, hardver i softver su po svojoj prirodi u svakom pogledu različiti, njihova namjena je specifična, ali činjenica da su oba neophodna u izvršavanju jedinstvene funkcije, rada računara, čini ih sličnim.

Međutim, ukoliko komplementarnost roba nije izravna, tj. ako u svijesti potrošača ne postoji izravna veza između dva proizvoda, smatrat će se da su oni različiti. Naprimjer, električni kabel i softver se ne smatraju sličnim proizvodima, iako oba doprinose radu računara. Ne smatraju se sličnim proizvodima npr. kutije za manikir i kozmetički proizvodi.

Komplementarnost može postojati i kada se međusobno porede robe i/ili usluge. Naime, uobičajeno je da određena preduzeća nude održavanje robe koju prodaju. To je slučaj sa uslugama održavanja, koje su komplementarne odgovarajućoj robi (usluge autoservisa i automobili).

Robe se smatraju konkurentnim kada su namjenjene istom krugu potrošača koji mogu izabrati između jednih i drugih zbog njihove iste namjene. U takvim slučajevima robe se smatraju zamenljivim. U tom smislu, zlatni nakit i bižuterija se smatraju sličnom robom ili električni mlin za kavu i ručni mlin i sl. Pri utvrđivanju zamjenjivosti u obzir će se uzeti svrha proizvoda i granice cjenovnog određenja određenog proizvoda.

- *Uobičajeno mjesto prodaje*

Ako se određene robe uobičajeno prodaju na istim prodajnim mjestima postoji opravdani razlog da se smatra da se radi o sličnim proizvodima. Ipak, u velikim supermarketima prodaje se roba gotovo svih vrsta i zbog toga za većinu robe široke potrošnje kriterij mjesta prodaje ne može biti odlučujući kod ocjene njihove međusobne sličnosti. Međutim, ako se radi o robi koja se prodaje u specijaliziranim prodavnicama, kao što su npr. fungicidi i preparati za zaštitu bilja koji se prodaju u biljnim apotekama, onda će ovaj kriterij biti od presudnog značaja. Iako je riječ o namjenski različitim proizvodima, činjenica da imaju iste kanale prodaje, da ih potrošači mogu naći u istim specijaliziranim prodavnicama može da navede potrošače da zaključe da roba potiče od istog proizvođača, iako to u pojedinim situacijama i u korelaciji s drugim indikatorima ne mora uvijek biti slučaj.

- *Relevantna javnost (aktuelni ili potencijalni kupci)*

Pojam relevantne javnosti, odnosno prosječnog potrošača određene robe može biti značajan za utvrđivanje sličnosti robe. Pri tome činjenica da neke robe mogu služiti istoj grupi potrošača ne znači automatski da će se raditi o sličnoj vrsti robe, npr. putne torbe i kutije za nakit se ne smatraju sličnom robom iako mogu da služe istoj grupi potrošača, jer su namjenjeni zadovoljenju njihovih različitih potreba i koriste se u različitim prilikama. Međutim, udice za ribolov koje su svrstane u klasu 28 i harpuni za ribolov koji su svrstani u klasu 8 smatrat će se sličnom robom.

## **Dodatni faktori koji se mogu uzeti u obzir pri ispitivanju sličnosti roba i usluga**

- kanali distribucije, budući da komplementarne robe najčešće imaju i iste kanale distribucije (npr, kamere i fotoaparati, hardware i software). Smatrat će se da ovaj faktor sam za sebe nije dovoljan osim ako se radi o robama koje se isključivo prodaju u specijaliziranim prodavnicama ili po narudžbi;
- pozicija roba – u obzir će se uzeti činjenica da li se robe prodaju u istim prodavnicama i u istom dijelu velikih trgovina;
- proizvodnja roba ili usluga – utvrdit će se da li se radi o robama i uslugama koje u trgovačkoj praksi uobičajeno proizvode isti proizvođači ili oni s njima povezani. U tom slučaju, čak i ako se ne radi o sličnim robama, smatrat će se da će potrošači pretpostaviti da se radi o robama ili uslugama istog poduzetnika (npr. tvrtke koje proizvode sportsku odjeću uobičajeno proizvode i sportske torbe).

Navedena lista osnovnih i dodatnih faktora nije konačna, odnosno njome nije isključena mogućnost uvođenja drugih relevantnih faktora pri procjeni sličnosti roba i usluga. U svakom konkretnom slučaju će se odrediti relevantni faktori, stupanj njihove važnosti, i odgovarajuće karakteristike vezane uz odnos roba i usluga. Pri usporedbi roba i usluga ne moraju se utvrditi sve karakteristike roba i usluga u apstraktnom smislu, već zajedničke karakteristike roba i/ili usluga koji se uspoređuju.

Npr. kod procjene faktora u odnosu na "vodu" treba uzeti u obzir samo one karakteristike koje su bitne, a vezano uz robu koja se uspoređuje s "vodom". Tako npr. ako uspoređujemo vodu i mlijeko, svrha će biti utaživanje žeđi, a ako uspoređujemo vodu i kemikalije za pranje, svrha će biti čišćenje. Sličnost između roba i usluga međusobno ispitivat će se uzevši u obzir okolnosti konkretnog slučaja.

## **Sličnost znakova**

Sličnost znakova utvrditi će se na temelju cjelokupne vizualne, auditivne i semantičke sličnosti znakova u pitanju. Ta ocjena temeljit će se na ukupnom dojmu koji znakovi ostavljaju, posebno uzimajući u obzir njihove distinktivne i dominantne dijelove. Dakle, smatra se da odlučujuću ulogu u ocjeni sličnosti znakova ima doživljaj znakova u svijesti prosječnog potrošača roba i usluga.

### *- Vizualni kriterij*

Vizualni kriterij ocjene sličnosti verbalnih znakova podrazumjeva upoređivanje znakova na osnovu njihovog izgleda (dužina riječi, broj slogova, položaj samoglasnika, raspored slova, broj istih slova sa istim rasporedom i sl.). Vizualni kriterij smatra se kriterijem posebne važnosti u odnosu na figurativne znakove, 3D znakove i verbalno figurativne kod kojih verbalni element nije dominantni dio ili je generičan. Kod verbalnih znakova i nekih verbalno - figurativnih znakova smatrat će se da će veću važnost imati auditivni (ili semantički) kriterij. U obzir će se uzeti i njihova vizualna sličnost u smislu kompariranja njihove duljine, zastupljenosti neuobičajenih slova ili korištenja odvojenog pisanja, povelika, znakova kao što su "?" ili "!" i sličnih znakova.

### *- Auditivni kriterij*

Auditivni kriterij ocjene sličnosti verbalnih znakova podrazumjeva upoređivanje znakova na osnovu njihovih fonetskih karakteristika koje zavise od broja i rasporeda samoglasnika, zvučnosti pojedinih glasova. Kod auditivnog kriterija procjenjivat će se način izgovaranja znakova. Kada se radi o riječima koje su ispisane na stranom jeziku pri ispitivanju će uzeti u obzir da li se radi o riječima iz jezika koji je u javnosti u široj upotrebi, te će procjeniti ispravan izgovor prema pravilima tog stranog jezika. U suprotnom, znak će se procjeniti u smislu kako bi se najvjerojatnije izgovorio u javnosti.

## - *Semantički kriterij*

Semantički kriterij ocjene sličnosti verbalnih znakova podrazumjeva upoređivanje znakova na osnovu njihovog značenja. Smatrat će se da semantička (ili konceptualna) sličnost postoji između znakova koji su slični u značenju ili su pisani različitim pismom ili između verbalnog znaka koji predstavlja neki pojam i figurativnog prikaza tog pojma. Tako bi npr. verbalni znakovi SHARK (engleski: morski pas) i HAI (njemački: morski pas) bili slični prema semantičkom kriteriju, a također i znak morski pas i slika morskog psa.

Ukupna sličnost će se procjeniti na temelju sva tri kriterija. Kod procjene sličnosti znakova, u obzir će se uzeti činjenica da ako ni jedan od znakova nema značenje to ne znači nužno semantičku sličnost. Kod semantičke sličnosti u obzir će se uzeti da li se radi o znaku koji se koristi i s kojim su potrošači upoznati, pri čemu će veću važnost imati vizualni i auditivni kriteriji, jer se smatra da kod takvih znakova semantičko značenje slabi u svijesti potrošača.

Kod procjene ukupne sličnosti utvrdit će se da li postoji različitost prema kojem od elemenata. Čak i u slučaju da postoji sličnost prema dva kriterija, a različitost prema jednom moguće je procjeniti da ne postoji sličnost znakova ako ta različitost prevladava.

### ***Osnovna pravila ocjene sličnosti znakova***

U postupku ocijenjivanja sličnosti znakova treba voditi računa o stupnju njihove distinktivnosti. Što je stariji žig distinktivniji, veća je mogućnost nastanka zabune u prometu. To znači da žigovi koji imaju visok stepen distinktivnosti, bilo sami po sebi, ili zbog stečene prepoznatljivosti na tržištu, uživaju širu zaštitu nego znakovi koji imaju manju snagu obilježavanja roba odnosno usluga.

Imajući u vidu da je osnovni uvjet za priznanje zaštite žigom da je znak podoban za razlikovanje robe odnosno usluga u prometu, u određivanju stupnja distinktivnosti jednog znaka mora se uvijek ocijeniti njegova podobnost za identifikaciju da roba ili usluge na koje se znak odnosi potiču od određenog proizvođača i da omogući njihovo razlikovanje od roba i usluga drugih pravnih, odnosno fizičkih osoba.

Znakovi se upoređuju po zvučnosti (auditivno), po izgledu (vizualno) i po značenju (semantički). Konačan zaključak o postojanju sličnosti daje se na osnovu cjeline, ali je analiza naprijed spomenuta tri kriterija bitna jer se tako zadržava neutralnost i objektivnost u procjeni te osigurava da pojedini aspekt sličnosti ne promakne u procjeni. Čim postoji sličnost po jednom od ovih kriterija, znakovi se mogu smatrati sličnima, ali ako postoji razlika u značenju, ovi znakovi se po pravilu neće smatrati sličnima.

Kod složenih znakova, tj. onih koji su sastavljeni od verbalizma i grafizma treba prethodno utvrditi koji je dio znaka distinktivan, a koji je nedistinktivan, jer upoređuju se samo distinktivni elementi znaka. Složeni znakovi se upoređuju u njihovom ukupnom izgledu, uzimajući u obzir sličnost distinktivnih elemenata, dok se nedistinktivni elementi u pravilu ne upoređuju. Ovo iz razloga što samo distinktivni elementi znaka imaju funkciju razlikovanja robe, odnosno usluga u prometu i na njima njihov vlasnik može steći isključivo pravo upotrebe i pravo da drugima zabrani da isti ili sličan znak, odnosno njegov distinktivni element neovlašteno koriste za označavanje iste ili slične robe.

S druge strane, na onim elementima znaka koji nisu podobni za razlikovanje robe i/ili usluga u prometu, niko ne može steći isključivo pravo korištenja, niti može drugim osobama zabraniti da te elemente koriste u svom znaku. Riječ je o naznačenjima čija je funkcija da bliže odrede vrstu robe, odnosno usluga, njihovu namjenu, kvalitet, količinu, masu, vrijeme i način proizvodnje i sl.

Ova naznačenja su po svojoj prirodi generičkog karaktera i na njima nitko ne može uspostaviti monopol, jer moraju ostati slobodna u prometu kako bi svi ostali proizvođači iste ili slične robe,

odnosno pružatelji istih ili sličnih usluga mogli da ih koriste za obilježavanje kako vrste, tako i ostalih navedenih karakteristika svojih roba i/ili usluga.

Znakovi će se smatrati sličnima, ukoliko je istom ili sličnom distinktivnom elementu znaka dodan nedistinktivni dio (npr. uobičajeni prefiksi i sufiksi, generičan naziv proizvoda, naziv proizvođača itd.). Činjenice koje treba uzimati u obzir u svakom konkretnom slučaju su raspored distinktivnih i nedistinktivnih elemenata, korištenje istog ili sličnog tipa slova, iste ili slične kombinacije boja i sl. Žigovi se moraju međusobno više razlikovati ukoliko se radi o sličnijim (gospodarski srodnijim) robama odnosno uslugama.

Potrebno je napomenuti, da navedena pravila kod procjene sličnosti znakova (verbalnih, figurativnih, složenih i dr.) nisu apsolutna, i odluka o postojanju ili ne postojanju sličnosti prvenstveno će ovisiti od okolnosti konkretnog slučaja.

#### - sličnost verbalnih znakova – znakova u riječi

Za verbalne znakove karakteristična je njihova glasovna struktura od koje zavisi i način izgovora. Ukoliko verbalni znak nema bilo kakvo značenje (ne postoji u rječniku) radi se o fantastičnom, tj. izmišljenom pojmu.

Prilikom ispitivanja sličnosti verbalnih znakova primjenjuju se sljedeći okvirni parametri:

- 1) utvrđuje se da li riječ ima značenje ili se radi o fantastičnom pojmu. Pravilo je da se dva znaka koja su međusobno auditivno i vizualno slična, ali imaju različito značenje, smatraju različitim.
- 2) vizualni i auditivni kriteriji se primjenjuju prilikom upoređivanja fantastičnih pojmova - riječi bez značenja.
- 3) uobičajeni prefiksi i sufiksi (npr. PRE, PRO,) koji se upotrebljavaju u nazivima nekih vrsta robe (npr. kod farmaceutskih proizvoda) ne predstavljaju distinktivne dijelove znaka, pa se ne upoređuju.
- 4) potrebno je imati u vidu broj i raspored slova, slogova i glasova, ritma i naglasaka znakova, jer sve ove okolnosti predstavljaju bitnu karakteristiku određenog znaka, kako u vizualnom, tako i u auditivnom smislu.
- 5) kada su u pitanju strane riječi ili izrazi - ukoliko je u pitanju riječ ili izraz koji su postali dio opće kulture, razumljivi su ili prepoznatljivi u javnosti i bez prevoda, tretirati će se kao domaće riječi ili izrazi. Međutim strane riječi ili izraze koje javnost ne prepoznaje, ne razumije ih bez prevoda tretirati će se kao fantastični, izmišljeni pojmovi, što će se procjenjivati u svakom konkretnom slučaju.

Sličnost verbalnih znakova će se utvrđivati u odnosu na sva tri kriterija procjene sličnosti znakova. Nadalje, kod procjene sličnosti verbalnih znakova, u vidu se mora imati mišljenje prosječnog potrošača, koji kada posmatra žigove ne obraća pažnju na fonetska pravila, tvorbu riječi i slično. Njegov utisak o sličnosti temelji se isključivo na osjećaju da li neke riječi zvuče slično ili ne, a ne na gramatičkim pravilima.

Kod procjene sličnosti verbalnih žigova, također će se uzeti u obzir njihov početak ili završetak. Tako u jednom slučaju sličnost znakova može se zasnivati na njihovom početku, dok u drugom naglasak može biti na zadnjem dijelu riječi.

## PALIN vs TRALIN

*(Kod navedenih znakova postoji određena vizuelna sličnost i imaju isti završetak, međutim znakovi pri izgovoru zvuče potpuno drugačije, stvara se drugačiji utisak, te je utvrđeno da ne postoji sličnost.)*

Ako se radi o znakovima koji se sastoje od dva slova, smatrat će se da znakovi koji sadrže različito slovo/slova, odnosno, više slova nisu slični. Slijedom navedenoga neće se smatrati sličnim znakovi:

TC vs BC

ABS vs ABC

### - jedan znak ili dio znaka uključen u drugi znak

Znakovi kod kojih je jedan znak u potpunosti uključen u drugi znak smatrat će se sličnima u slučaju da se utvrdi da raniji žig ima nezavisni distinktivni karakter. Od presudnog je značaja koliko je inkorporirani dio znaka prepoznatljiv i autonoman i u kojoj mjeri on uspijeva zadržati prepoznatljivost i onda kada postane dio drugog znaka. Ukoliko se inkorporirani dio znaka "utopi" u drugi toliko da se njegova zvučna, vizualna ili semantička prepoznatljivost izgube, onda se neće raditi o bitno sličnim znakovima. Ovdje je bitno napomenuti da se svaki slučaj ima promatrati zasebno.



*(Izgled ranijeg zaštićenog žiga u cijelosti sadržan u izgledu osporavanoga žiga, dodatak riječi "effe", ne umanjuje utisak o postojanju sličnosti.)*

### - sličnost znakova u slici (figurativni znakovi)

Znakovi u slici, odnosno figurativni znakovi mogu se sastojati od ornamenata (kombinacije geometrijskih slika, motiva, ukrasa...), od slike jednog ili više predmeta, kao i od kombinacije ornamenata i slika predmeta. Znakovi sastavljeni iz ornamenata mogu biti međusobno slični samo ukoliko su u ukupnom izgledu slični, dok znakovi koji se sastoje iz slika predmeta mogu biti slični i ako se sastoje iz slika različitih predmeta koji proizvode isti utisak na potrošača, jer se u tom slučaju radi o sličnosti motiva.

Kao i kod verbalnih znakova, i kod znakova u slici treba voditi računa o dijelovima slike koji imaju veću snagu obilježavanja od onih koji su nedistinktivni, odnosno manje distinktivni. Primjeri nedistinktivnih dijelova grafičkih znakova, odnosno dijelova koji imaju slabu snagu obilježavanja su: slika višnje za bombonu s ukusom višnje, slika kokosa za čokoladu od kokosa, slika paprike za začinsku papriku, slika povrća za dodatak jelima sa povrćem, slika ženske noge za čarape itd. Ovi dijelovi znaka se po pravilu zanemaruju prilikom ocjene sličnosti suprotstavljenih znakova.

#### - sličnost složenih znakova

Složeni znakovi su oni koji se sastoje iz riječi i slike. Ovi znakovi mogu biti slični kako verbalnim i grafičkim znakovima, tako i drugim složenim znakovima. U svakom konkretnom slučaju treba prethodno utvrditi koji je element znaka distinktivan. Moguće su sljedeće kombinacije grafičkih i verbalnih elemenata:

- distinktivan verbalizam i nedistinktivan grafizam;
- distinktivan grafizam i nedistinktivan verbalizam;
- distinktivan grafizam i distinktivan verbalizam.

Složeni znak će biti sličan verbalnom znaku ako su njihovi distinktivni verbalni dijelovi slični prema jednom od kriterija koji se primjenjuju za utvrđivanje sličnosti verbalnih znakova. Nedistinktivan grafizam dodat istom ili sličnom distinktivnom verbalizmu ne može znak učiniti različitim u odnosu na suprotstavljeni znak. Isto tako, ni dodavanje naziva firme ne čini takav znak različitim i podobnim za zaštitu. Složeni znak je sličan grafičkom znaku ako su njihovi distinktivni grafički dijelovi slični. Nedistinktivni verbalizam dodat istom ili sličnom distinktivnom grafizmu ne čini takav znak različitim i podobnim za zaštitu.

Ukoliko se oba upoređivana znaka sastoje iz sličnog distinktivnog grafizma i distinktivnog verbalizma, sličnost se procjenjuje na osnovu ukupnog utiska koji upoređivni znakovi ostavljaju na učesnike u prometu.

Prilikom ocjenjivanja ukupnog utiska, treba naročito imati u vidu kombinaciju boja, kao i raspored distinktivnih elemenata korištenih u znaku. Moguće je da se dva znaka sastoje iz distinktivnih verbalizama koji semantički izražavaju suprotnost ili analogiju ideja. Takvi znakovi će se smatrati sličnima, jer ukoliko se odnose na istu ili sličnu robu, upravo ta suprotnost ili analogija ideja može kod učesnika u prometu stvoriti pogrešnu predodžbu da se radi o proizvodima istog proizvođača, ili da između različitih proizvođača postoji neki oblik poslovne povezanosti.

#### - sličnost verbalnog i znaka u slici

Prilikom upoređivanja verbalnog i grafičkog znaka, polazi se od pravila da će se dva znaka smatrati sličnima u slučaju kada je značenje riječi identično sa značenjem slike. Tako npr. sličnim će se smatrati:

POPAJ

-



#### ***Utvrđivanje mogućnosti/vjerovatnoće nastanka zabune u prometu***

Nakon utvrđene sličnosti roba i usluga i sličnosti znakova pristupa se ocjeni da li je sličnost takva da postoji mogućnost nastanka zabune u prometu. Za postojanje sličnosti nije potrebno da je zabuna nastala, već je dovoljno da postoji vjerovatnoća nastanka zabune u prometu. Kada je ocijenjena sličnost znakova i sličnost proizvoda i usluga, potrebno je utvrditi da li postoji vjerojatnost nastanka zabune u prometu. Temeljem stupnja tih sličnosti, procijeniti će se da li je sličnost u odnosu na cjelinu znaka dovoljna da dovede do nastanka zabune u prometu. Institut će



pod vjerojatnošću nastanka zabune smatrati rizik da će javnost vjerovati da proizvodi i usluge o kojima se radi potječu od istog ili gospodarski povezanog poduzetnika.

Mogućnost nastanka zabune postoji u sljedećim slučajevima: kada učesnici u prometu zamjenjuju same znakove, tj. kada su oni u toj mjeri slični da ih uopće ne mogu razlikovati ili kada ih teško mogu razlikovati; kada učesnici u prometu na osnovu nekih zajedničkih odlika promatranih znakova smatraju da je jedan modifikacija drugog, pa na osnovu toga izvlače pogrešan zaključak da robe, odnosno usluge obilježene tim znakovima potiču od iste osobe, ili da se osobe koje ih koriste nalaze u nekom obliku poslovne povezanosti.

Mogućnosti nastanka zabune zasniva se na ocijeni sličnosti na osnovu reakcija učesnika u prometu. Pri tome se uvijek mora imati u vidu kojim krugovima učesnika u prometu je namenjena roba označena znakom koji je predmet analize.

Naime, ukoliko se radi o specifičnoj vrsti robe namjenjenoj stručnjacima iz određene oblasti (npr. neke posebne vrste tehničke robe iz klase 9 ili druge robe koja ne spada u robu široke potrošnje (npr. deterdžent za suđe) smatrat će se da postoji manja mogućnost nastanka zabune u prometu, jer se kupovini ove robe pristupa sa većim stupnjem pažnje. Suprotno navedenom, kada je riječ o robi široke potrošnje, koja je namenjena najširim krugovima učesnika u prometu, veća je mogućnost nastanka zabune, jer se ova roba kupuje sa manjim stupnjem pažnje.

Pojam prosječnog potrošača je relativan i definira se uvijek u odnosu na robe i usluge na koje se konkretni znak odnosi ili za koje je registriran. Pojam prosječnog potrošača može obuhvaćati čitav potrošački korpus kada se radi o proizvodima koje svi kupuju i koji su svima potrebni, poput prehrambenih proizvoda, stoga je u ovom slučaju pojam prosječnog potrošača najšire određen. S druge strane standard prosječnog potrošača može biti određen u užem smislu kada se odnosi na proizvode koje ne kupuju svi, npr. cigarete.

Općenito se može reći da je prosječan potrošač onaj koji je prosječno dobro informiran i koji u prometu nastupa s prosječnom pažnjom, pri čemu je bitno napomenuti da nivo sofisticiranosti prosječnog potrošača je niži ukoliko se se radi o robama široke potrošnje, a viši ukoliko se radi o robama namjenjenim posebnim kategorijama potrošača. Nivo pažnje s kojom prosječan potrošač nastupa u prometu ovisi od vrijednost robe ili usluge koju konzumira.

Pored toga, smatra se da se farmaceutski proizvodi kupuju s povećanom pažnjom jer greška pri kupovini i kasnijem konzumiranju takvog proizvoda može imati ozbiljne posljedice po zdravlje potrošača. Isto tako, smatra se da se neki jeftiniji proizvodi poput cigareta kupuju s povećanom pažnjom zbog privrženosti potrošača određenom žigu. Ukratko, što je viši nivo sofisticiranosti i što je viši stupanj pažnje s kojom potrošač nastupa u prometu manja je mogućnost nastanka zabune u prometu.

Pri procjeni vjerojatnosti nastanka zabune Institut će smatrati da što su sličnije robe ili usluge, znakovi mogu imati manji stupanj sličnosti da bi došlo do zabune. Također, smatrat će se da je veća vjerojatnost dovođenja u zabunu što je raniji žig distinktivniji.

Vjerojatnost nastanka zabune utvrdit će se u odnosu na javnost koju čine razumno dobro obaviješteni potrošači koji će kupovati na osnovu nesavršenog sjećanja. Ovu javnost moraju činiti relevantni potrošači roba i usluga koji su uobičajeno pažljivi pri izboru roba ili usluga.

Dakle, o tome da li postoji sličnost neke robe s drugom u njihovom nazivu ili drugim karakteristikama, prosuđuje se po tome da li bi prosječni potrošači mogli biti dovedeni u zabludu izazivanjem vizualnog efekta koji bi proizlazio iz sličnosti naziva robe i koji bi kod potrošača mogao utjecati na izazivanje asocijacije na proizvod drugog proizvođača.

## Primjeri :

EASY WEAR je zaštićeni žig odjeće za tinejdžere

EEZYWARE – suprostavljeni znak

### 6.1.2. Općepoznati žigovi (članak 6.bis Pariške konvencije)

Članak 7. stavak (1) točka b) ZOŽ uređuje opseg zaštite koji se pruža znakovima koji su općepoznati u smislu članka 6.bis Pariške konvencije.

Ovaj slučaj se odnosi na koliziju između prijavljenog znaka i znaka koji nije zaštićen žigom, ali koji je u BiH poznat u smislu člana 6.bis Pariške konvencije (nesumnjivo poznati znak "well-known mark"). Dakle znak koji nije registriran, može ostvariti zaštitu ukoliko njegov nositelj dokaže da je općepoznat i da je raniji u odnosu na osporavanu prijavu ili žig. Općepoznati znak pruža njegovom nositelju zaštitu samo za one robe ili usluge za koje je općepoznat i njima slične robe ili usluge.

Nositelj znaka koji se poziva na općepoznatost njegova znaka mora Institutu dostaviti odgovarajuće dokaze na temelju kojih se u postupku nedvojbeno može utvrditi da se radi o općepoznatom znaku.

Institut će prilikom procjene dokaza o općepoznatim žigovima u obzir uzeti kriterije koji su utvrđeni u Zajedničkim preporukama Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization, u daljnjem tekstu WIPO) vezano uz odredbe o zaštiti općepoznatih znakova (*WIPO Joint Recommendations Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*):

Kriteriji su kako slijedi:

- stupanj poznatosti ili prepoznatljivosti znaka u relevantnom sektoru javnosti;
- dužina, opseg i geografsko područje upotrebe znaka;
- dužina, opseg i geografsko područje promocije znaka, uključujući reklamiranje i prikazivanje na sajmovima ili izložbama robe odnosno usluga na koje se znak odnosi;
- uspješno okončani postupci ostvarivanja zaštite;
- vrijednost vezana za znak.

Ovi faktori predstavljaju osnovne smjernice, te će relevantnost navedenih faktora ili nekih dodatnih faktora biti procjenjena u odnosu na svaki pojedini slučaj. Osnovna pretpostavka da bi općepoznati žigovi mogli biti osnova za prigovor na registraciju žiga je da se općepoznatost dokaže, i to na teritoriju BiH. Time će znak koji je općepoznat, a nije zaštićen kao žig, uprkos činjenici da nije registriran, moći spriječiti registraciju istog/sličnog znaka za iste/slične proizvode.

### 6.1.3. Sličnost s ranijim žigom koji ima reputaciju – čuveni žig

Žigom se neće zaštititi znak koji sukladno članku 16. (3) Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: TRIPS), bez obzira na robu, odnosno usluge na koje se odnosi, predstavlja reprodukciju, imitaciju, prijevod ili transliteraciju zaštićenog znaka, ili njegovog bitnog dijela koji je kod učesnika u prometu u BiH nesumnjivo poznat kao znak visoke

reputacije (čuveni žig) kojim svoju robu, odnosno usluge obilježava druga osoba, ako bi se korištenjem takvog znaka nelojalno izvlačila korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili bi se štetilo njegovom distinktivnom karakteru, odnosno reputaciji.

Zaštita se omogućava žigovima visokog ugleda, u odnosu na nekonkurentne robe i usluge, pod uvjetom da je registriran i da je raniji, kao i da se ugled ranijeg žiga dokaže.

Članom 7. stavak (2) ZOŽ propisano je da se zaštićenim znakom iz stavka (1) toč. a) i c) smatra znak koji je zaštićen žigom za teritorij BiH.

Da bi se neki žig smatrao čuvenim žigom, nužno je da je dostigao najveći mogući stupanj snage označavanja, da je poznat široj javnosti, čime je postao prepoznatljiv simbol za samu robu koja je njime označena, da izaziva direktnu asocijaciju na robu odnosno uslugu.

Čuveni žigovi uživaju zaštitu protiv opasnosti razvodnjavanja (zamjenjivanja) u odnosu na porijeklo njima označenih roba. Smisao zaštite čuvenih žigova je u osiguranju jedinstvenog položaja u privrednom prometu, u smislu da sačuva svoju jedinstvenu snagu obilježavanja, bez obzira na robe ili usluge za čije se obilježavanje koristi.

Uvjet za postupanje prema ovoj zakonskoj odredbi su:

- da se radi o ranijem registriranom žigu
- da žig ima reputaciju na teritoriju u BiH
- da li kasniji žig predstavlja reprodukciju, imitaciju, prijevod ili transliteraciju ranije registriranog žiga ili njegovog bitnog dijela
- da bi se njegovim korištenjem od strane drugih osoba nelojalno izvlačila korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili bi se štetilo njegovom distinktivnom karakteru, odnosno reputaciji

Žig mora biti čuven na teritoriju BiH, i njegova reputacija mora postojati prije podnesene prijave tj. do datuma podnošenja osporavane prijave, imajući u vidu pravo prvenstva, ukoliko je priznato od strane Instituta. Kod utvrđivanja da li je znak čuveni žig, uzima se u obzir upoznatost relevantnog dijela javnosti sa znakom, uključujući i poznavanje do koga je došlo putem promocije znaka. Relevantnim dijelom javnosti smatraju se stvarni i potencijalni korisnici robe, odnosno usluga koje se obilježavaju tim znakom, kao i osobe uključene u distribucijske kanale te robe, odnosno usluge.

Čuveni žig mora biti poznat ne samo potrošačima kojima su namjenjene robe i usluge označene tim žigom, nego mora biti poznat i drugim potrošačima.

Pri utvrđivanju čuvenosti žiga primjenjivat će se isti kriteriji određeni za ocjenu općepoznatosti sadržani u Zajedničkim preporukama WIPO-a.

Pri procjeni predstavlja li kasniji žig reprodukciju, imitaciju, prijevod ili transliteraciju ranije registriranog žiga ili njegovog bitnog dijela primjenjvat će se utvrđeni kriteriji poređenja znakova u vizuelnom, fonetskom i konceptualnom smislu.

Šteta ili nepošteno iskorištavanje moraju biti posljedica povezivanja sukobljenih žigova od strane javnosti, koje je moguće zbog sličnosti između žigova i pojačano je reputacijom ranijeg žiga, te bi se njegovim korištenjem od strane drugih osoba nelojalno izvlačila korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili bi se štetilo njegovom distinktivnom karakteru ili reputaciji.

Raniji žig mora posjedovati isključivi karakter u smislu da ga potrošači trebaju povezivati samo s jednim izvorom porijekla, budući da se samo u tom slučaju može predvidjeti vjerovatnoća

nanošenja štete distinktivnom karakteru. Ako se isti znak ili njegova varijacija već koristi za mnoštvo različitih proizvoda, ne može postojati direktna veza ni s jednim proizvodom i stoga neće biti prostora za razvodnjavanje.

#### **6.1.4. Ranije autorsko pravo ili pravo industrijskoga vlasništva**

U članku 7. stavkom (1) točka d) ZOŽ propisuje se zabrana zaštite žigom za znakove koji u sebi sadrže element kojim se povređuje starije autorsko pravo ili prava industrijskoga vlasništva. Prema ovoj osnovi, zaštita žigom za znak koji u sebi sadrži element koji predstavlja reprodukciju umjetničkoga djela će se odbiti. Isto tako, znak koji u sebi sadrži naslov nekoga književoga djela pod uvjetom da sam naslov predstavlja originalnu duhovnu kreaciju neće biti prikladan za zaštitu žigom, jer se autorskoppravna zaštita djela prostire i na naslov toga djela.

Ako je podnositelj prigovora pravna osoba, mora dokazati na temelju čega je stekao autorsko pravo, jer izvorni nositelj (autor) može biti samo fizička osoba. Pravna osoba može dokazati da je nositelj autorskog prava postao ugovorom (koji mora dostaviti) ili svojim općim aktima u odnosu na zaposlenike koji autorsko djelo izrađuju u okviru svog radnog odnosa (također se mora dokazati).

Postojanje povrede autorskog prava procjenjivati će se prema odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima („Službeni glasnik BiH“ broj 63/10). Prema ovom zakonu utvrđenje povrede autorskog prava spada u sudsku nadležnost (članak 156.).

Ukoliko podnositelj prigovora dokaže da je nositelj autorskog prava, Institut će zastati s postupkom i stranke uputiti da povredu autorskog prava utvrde pred nadležnim sudom, osim ako podnositelj uz prigovor dostavi i sudsku odluku kojom je prethodno utvrđena povreda.

Po ovom osnovu, neće se odobriti zaštita žigom ni onim znakovima koji svojim izgledom ili sadržajem povređuju druga prava industrijskog vlasništva, kao što su ranije zaštićeni industrijski dizajn i oznake geografskog porijekla. Povreda registrirane oznake geografskog porijekla jedan je od najčešćih slučajeva kada prijavljeni znak povređuje neko pravo industrijskog vlasništva korištenjem geografskog naziva koji je zaštićen geografskom oznakom, a podnositelj prijave nije upisan kao ovlaštenu korisnik te geografske oznake. Sukladno naprijed navedenom u postupku registracije žiga, u slučaju kada znak u sebi sadrži geografsku oznaku, provjerit će se baze podataka registriranih geografskih oznaka i industrijskog dizajna.

#### **6.1.5. Osobno ime ili lik osobe**

Kada znak sadrži lik, osobno ime, nadimak ili pseudonim poznate osobe ili lik bilo koje osobe Institut će u postupku ispitivanja prijave, zahtijevati od podnositelja da dostavi potrebna odobrenja, odnosno pristanak u skladu sa člankom 9. ZOŽ. Ukoliko podnositelj ne postupi po pozivu Institut će odbiti zahtjev za priznanje žiga.

Ako znak koji sadrži lik, osobno ime, nadimak ili pseudonim poznate osobe ili lik bilo koje osobe bude objavljen, osoba koja smatra da su povrijeđena njena može ponijeti prigovor u skladu sa člankom 7. stavak (1) točka e) ZOŽ.

Ovim člankom propisana je zabrana zaštite žigom znaka čija bi upotreba vrijeđala pravo na osobno ime poznate osobe ili lik bilo koje osobe, ako su nastali prije datuma prijave žiga ili priznatog prava prvenstva zatraženog u prijavi žiga.

Institut neće registrirati žig ako bi njegova upotreba vrijeđala:

- pravo na osobno ime poznate osobe
- lik bilo koje osobe

Ovim ranijim pravima Institut smatra prava stečena na datum raniji od datuma prijave za registraciju žiga odnosno zatraženog i priznatog prava prvenstva. Navedeno će se procjenjivati sukladno posebnim propisima kojima su uređena gore navedena prava.

- *Osobno ime*

Osnov prigovora može biti samo osobno ime poznate osobe, dakle isključivo se mora raditi o poznatoj osobi.

Osobno ime sastoji se od imena i prezimena, a svrha mu je razlikovanje i identificiranje određene osobe. Međutim, kada su u pitanju poznate osobe, zaštitna na temelju ove zakonske odredbe primjenit će se i u slučaju pojedinačne upotrebe imena ili prezimena pseudonima, nadimka ili potpisa osobe koje je po tom imenu ili prezimenu, nadimku, pseudonimu ili potpisu poznato u široj javnosti.

- *Lik osobe (bilo koje osobe)*

Ako znak sadrži lik osobe ova odredba se primjenit će se onda kada se radi o jasno prikazanom liku za koji se može pretpostaviti da je lik neke konkretne osobe.

Dakle, znak koji sadrži lik neke osobe može se zaštititi žigom samo uz pristanak te osobe, a lik umrle osobe može se zaštititi žigom samo uz pristanak bračnog druga i djece umrlog, ako njih nema, uz pristanak roditelja, a ako nema roditelja, uz pristanak drugih nasljednika ako oporukom nije drugačije određeno. Za zaštitu znaka koji sadrži lik, osobno ime, nadimak ili pseudonim povijesne ili druge umrle poznate ličnosti potrebna je i dozvola nadležnoga tijela.

#### **6.1.6. Pravo ranijeg žiga isteklo zbog neproduženja registracije žiga**

Članak 7. stavak (1) točka f) ZOŽ propisano je da se žigom neće zaštititi, znak koji je istovjetan ranijem žigu ili sličan ranijem žigu koji je bio registriran za istu ili sličnu robu ili usluge, a koji je prestao važiti zbog neproduženja registracije, ako je prošlo manje od dvije godine od dana prestanka ranijeg žiga, osim ako nositelj ranijeg žiga nije dao svoju suglasnost za priznanje kasnijeg žiga ili nije koristio svoj žig. Ova odredba propisuje situaciju u slučaju kada je prijavljenom znaku osporena zaštita iz razloga sličnosti s ranije registriranim žigom, podnositelj prijave ima mogućnost da zatraži suglasnost vlasnika suprotstavljenog žiga.

Ovim je ostavljena je mogućnost nositelju ranijeg žiga čiji je žig prestao važiti zbog neproduženja, da u dodatnom roku od dvije godine, može spriječiti registraciju istovjetnog ili sličnog znaka. U tom slučaju ako nositelj žiga koji je prestao važiti podnese prigovor na prijavu za isti ili sličan znak prijava će biti odbijena, ako se utvrdi da je prigovor osnovan.

#### **6.1.7. Načelo dobre vjere, savjesnosti i poštenja**

Člankom 7. stavak (1) točka g) ZOŽ propisano je da se žigom neće zaštititi znak koji je podnesen suprotno principu dobre vjere, savjesnosti i poštenja. Ukoliko po objavi prijave zainteresirana osoba uloži prigovor koji se temelji na navedenom razlogu i dokaže njegovu opravdanost prijavljeni znak se neće moći registrirati.

Načelo savjesnosti i poštenja (*bona fides*) propisano je u članku 12. Zakona o obveznim odnosima ("Sl. list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94), u daljnjem tekstu: ZOO i glasi:

*“U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja.”*

U okviru ovog načela obuhvaćen je i princip dobre vjere.

Zainteresirana osoba koja može podnijeti prigovor na temelju ovog razloga je isključivo osoba koja bi imala pravo podnijeti prijavu za taj znak (članak 35. stavak (2) točka d) ZOŽ).

Dakle, u ovom slučaju temelj prigovora ne može biti žig koji je registriran na teritoriju BiH, nego raniji identičan ili sličan znak koji nije registriran. Nadalje, za primjenu ovog pravnog osnova potrebno je da postoji određena veza (komercijalna veza ili drugi obveznopravni odnos) između podnositelja prijave i podnositelja prigovora, što je vidljivo iz norme ZOO. ZOO obvezuje sudionike obveznopravnih odnosa, na međusobno savjesno ponašanje, što implicira činjenicu da između njih postoji neka poveznica, odnos koji je narušen zbog nesavjesnog, nepoštenog ili neracionalnog postupanja jednog od sudionika.

Tako npr. nesavjesno i nepošteno postupanje može postojati u slučaju člana 6. septies Pariške konvencije.

Navedenim zakonskim odredbama ZOŽ i ZOO nije određen pojam, odnosno sadržaj ovog načela, nego samo obveza postupati savjesno i pošteno. Dakle, ostavljeno je sudu da sadržaj ovog načela utvrdi u svakom konkretnom slučaju.

Ukoliko se prigovor temelji na ovom razlogu, Institut može donijeti zaključak o prekidu postupka i uputiti stranke da pokrenu postupak pred nadležnim sudom, radi rješavanja prethodnog pitanja primjenjujući odredbe članka 37. stavak (7) ZOŽ.

#### **6.1.8. Rješenje o priznanju žiga**

Članakom 38. ZOŽ propisan je postupak donošenja rješenja o priznanju žiga. Ako prijava ispunjava uvjete za priznanje iz čl. 6. i 7. ZOŽ. Institut će o tome donijeti zaključak i podnositelja prijave pozvati da u roku od 30 dana uplatiti odgovarajuće takse i troškove postupka za prvih 10 godina zaštite, za objavu žiga i ispravu o žigu, te da o izvršenim uplatama dostavi dokaz Institutu.

Ako podnositelj prijave ne dostavi dokaze o izvršenim uplatama u ostavljenom roku smatrat će se da je odustao od prijave i Institut u tom slučaju donosi zaključak o obustavljanju postupka. Podnositelj prijave može, uz plaćanje taksi i troškova postupka, podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje u roku od tri mjeseca od dana primitka zaključka o obustavi postupka.

Ako podnositelj prijave dostavi dokaze o izvršenim uplatama Institut će donijeti rješenje o priznanju žiga, prema usvojenom izgledu znaka i popisa roba i/ili usluga, kojima se određuje opseg priznate zaštite žiga.

Žig se upisuje u Registar žigova sa onim datumom koji je datum rješenja o priznanju žiga, a zajedno sa rješenjem o priznanju žiga izdaje se i isprava o žigu.

## **7. SUGLASNOST**

Kada je podnesen prigovor koji se temelji na odredbama članka 7. stavak (1) toč. a), b), c) i f) ZOŽ, prijavitelj ima mogućnost zatražiti suglasnost nositelja ranijeg žiga. Suglasnost mora biti izričita, odnosno da je data od strane nositelja suprotstavljenog žiga i da je u njoj izričito navedeno da se odnosi na robu za koju je predmetni znak prijavljen. U tom slučaju, zaštita žigom

se može odobriti ukoliko Institut s obzirom na vrstu robe o kojoj se radi, a imajući u vidu i suglasnost nositelja ranije registriranog žiga, procjeni da ne postoji vjerovatnoća da će nastati zabuna u prometu. Institut nije obvezan prihvatiti suglasnost nositelja suprotstavljenog žiga, nego će ocijenjivati suglasnost uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, stupanj sličnosti prijavljenog znaka i suprotstavljenog žiga, identičnost ili sličnost roba, odnosno usluga na koje se oni odnose, kao i mogućnost nastanka zabune u prometu.

Međutim, u slučaju kada je prijavljeni znak istovjetan ranije registriranom žigu ili kada se odnosi na istu vrstu robe, odnosno uslugu kao i ranije registrirani žig vjerovatnoća nastanka zabune se podrazumjeva, te stoga u ovom slučaju suglasnost nositelja ranijeg žiga neće biti od uticaja na donošenje odluke o odbijanju zaštite.

Dakle, uvijek treba imati u vidu da odbijanje zaštite žigom za znak koji je bitno sličan ili identičan ranije registriranom žigu, pored zaštite interesa nositelja starijeg žiga, ima za cilj i zaštitu javnog interesa tj. interesa potrošača, koji mogu biti dovedeni u zabunu i onda kada postoji suglasnost vlasnika starijeg žiga.

## **8. POSTUPAK MEĐUNARODNE REGISTRACIJE ŽIGA**

Postupak međunarodne registracije žiga provodi se na temelju dva međunarodna ugovora i to Madridskog aranžmana o međunarodnoj registraciji žigova (u daljnjem tekstu: Aranžman) i Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (u daljnjem tekstu: Protokol). Odredbe ZOŽ i provedbenih propisa primjenjuju se na sva pitanja koja nisu uređena navedenim ugovorima.

Ovaj način omogućava da se jednom prijavom ostvari međunarodna registracija u više zemalja i organizacija, koje su članice Madridske unije.

Prvi uvjet za ostvarivanje međunarodne zaštite kroz sustav Madridske unije je da mora postojati nacionalna prijava (prema Protokolu) ili registrirani žig (prema Aranžmanu) za iste robe i usluge. Prijava za međunarodnu registraciju podnosi se preko ureda porijekla, odnosno Instituta za intelektualno vlasništvo BiH.

Prijava za međunarodni žig mora sadržavati:

- zahtjev za međunarodnu registraciju Z-12
- izgled znaka
- popis roba i usluga na francuskom ili engleskom jeziku
- punomoć (ukoliko se zahtjev podnosi preko zastupnika)
- dokaz o uplati administrativne takse i posebnih troškova postupka

Izgled znaka mora biti identičan znaku osnovne prijave, odnosno registriranom žigu, dok popis roba i usluga može biti i uži od popisa u osnovnoj prijavi ili registraciji. Podnositelj, također može zatražiti zaštitu za neke robe ili usluge u jednoj zemlji, a za druge u drugoj zemlji, pod uvjetom da su obuhvaćene u osnovnoj prijavi ili registraciji.

Ako zahtjev za međunarodnu registraciju žiga nije uredan, Institut će pozvati podnositelja da isti uredi u roku od 30 dana od dana primitka poziva. Rok se na zahtjev podnositelja može produžiti najviše za dodatnih 60 dana. Ako podnositelj ne postupi po pozivu za uređenje zahtjeva za međunarodnu registraciju, zahtjev se odbacuje radi neurednosti.

Kada je zahtjev uređen Institut na temelju elemenata iz zahtjeva za međunarodnu registraciju pozva podnositelja da uplati odgovarajući iznos takse u švicarskim francima (CHF) Međunarodnom uredu za međunarodnu registraciju žiga i da dokaze o uplati dostavi Institutu.

Iznos taksi ovisi o tri elementa:

- izgled znaka (verbalni ili figurativni žig ili žig u boji),
- broja naznačenih klasa prema Ničanskoj klasifikaciji za koje se zahtjeva međunarodna zaštita i
- zemalja u kojima podnositelj zahtjeva želi registrirati žig.

Nakon što podnositelj zahtjeva dostavi dokaz o uplati pozivom određenih troškova, Institut će Međunarodnom uredu dostaviti zahtjev za međunarodnu registraciju na propisanom obrascu, a prema pravilima propisanim od strane Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: WIPO). Ako podnositelj ne dostavi dokaz o traženim uplatama, smatrat će se da je zahtjev za međunarodnu registraciju povučen i Institut će donijeti zaključak o obustavljanju postupka po zahtjevu za međunarodnu registraciju žiga.

U slučaju kada BiH nije ured porijekla, kao što je gore navedeno, nego je putem međunarodne registracije BiH naznačena kao jedna od zemalja u kojoj se zahtjeva zaštita, Institut ne ispituje prijavu u odnosu na formalne uvjete, niti ispravnost klasifikacije, nego se prelazi u fazu ispitivanja apsolutnih razloga. Postupak ispitivanja ove međunarodne prijave identičan je postupku ispitivanja nacionalnih prijava. Ukoliko prijava ne ispunjava uvjete iz članka 6. ZOŽ (apsolutni razlozi) Institut nositelju međunarodnog žiga putem Međunarodnog ureda izdaje privremenu odbijanje. Obavijest o privremenom odbijanju potrebno je dostaviti najkasnije u roku od 12 mjeseci. Nositelju međunarodnog žiga ostavljen je rok od četiri mjeseca da se očituje na privremeno odbijanje. U daljnjem postupku za registriranje međunarodnog žiga primjenjuju se odredbe članka 32. ZOŽ.

### **8.1. Pretvaranje (transformacija) međunarodno registriranog žiga u nacionalnu prijavu žiga**

U roku od 5 godina od datuma međunarodne registracije, međunarodna je registracija ovisna o nacionalnoj registraciji žiga koji služi kao osnov za međunarodno registriranje. Ukoliko u tom periodu nacionalna registracija žiga koja je osnov za međunarodno registriranje prestane važiti, međunarodna se registracija briše iz međunarodnog registra.

Međutim, Protokolom u članu 9. quinquies nositelju međunarodne registracije ostavljena je mogućnost da zatražiti transformaciju međunarodno registriranog žiga u nacionalni žig u državama u kojima je međunarodna registracija vrijedila.

Zahtjev mora biti podnesen roku od 3 mjeseca od dana kada je međunarodna registracija bila brisana u međunarodnom registru. Uz zahtjev za transformaciju podnositelj je dužan uplatiti propisane takse i troškove za zahtjev, nakon čega će se pristupiti ispitivanju uvjeta transformaciju.

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni su sljedeći:

- da se radi o identičnom žigu
- da su robe i usluge u zahtjevu obuhvaćeni međunarodnom registracijom u odnosu na određenu ugovornu stranu
- da zahtjev bude u suglasnosti sa svim uvjetima predviđenim nacionalnim pravom, uključujući i uvjete koji se odnose na plaćanje taksi

Ako su do dana brisanja međunarodne registracije iz međunarodnog registra ispunjeni svi uvjeti za zaštitu međunarodne registracije žiga za BiH (odnosno ako su ispitani apsolutni i relativni



razlozi za odbijanje registraciju žiga) žig će se transformisati u nacionalni žig, pod uvjetom da je prethodno plaćena propisana taksa i troškovi za stjecanje žiga za period od 10 godina i troškovi objave priznatog žiga.

Datum registracije takvog nacionalnog žiga nastalog pretvaranjem (transformacijom) je datum međunarodne registracije žiga koji je osnov za pretvaranje (transformaciju). Provjerit će se da li je istekao jednogodišnji period od datuma notifikacije u kojem je morala biti odbijena međunarodna registracija žiga i ako nije bilo preliminarnog odbijanja žig će se moći direktno pretvoriti (transformirati) u nacionalno registriran žig bez potrebe ponovog vođenja postupka ispitivanja postojanja apsolutnih i relativnih razloga za odbijanje registracije žiga, objave prijave i sl.

U slučaju da taj jednogodišnji period još nije istekao, ali je Institut već proveo postupak ispitivanja apsolutnih razloga i nije našao razloga za odbijanje međunarodne registracije odnosno istekao je rok za prigovor na međunarodnu registraciju žiga, a prigovor nije podniet, međunarodna registracija će se moći pretvoriti u nacionalno registriran žig. Institut će podnositelja zahtjeva za transformaciju pozvati da uplati taksu i troškove za registraciju žiga za period od 10 godina i troškove za objavu priznatog žiga ako to nije učinio u trenutku podnošenja zahtjeva za transformaciju, te će žig po uplati propisane takse i troškova biti registriran. U slučaju da takse i troškovi ne budu uplaćene u roku, zahtjev za transformaciju se odbacuje.

Međunarodno registrirani žig koji nije zaštićen na teritoriji BiH do dana brisanja međunarodne registracije iz međunarodnog registra, a u odnosu na koji su postupci i mjere poduzeti pred Institutom i koji su do dana podnošenja zahtjeva za pretvaranje (transformaciju) u toku, smatraju se sastavnim dijelom postupka nacionalne prijave žiga za koji se vodi postupak ispitivanja prijave. Institut će nastaviti postupak registracije međunarodno registriranog žiga kao nacionalne prijave žiga u fazi u kojoj se međunarodno registriran žig nalazio u postupcima ispitivanja apsolutnih i relativnih razloga u BiH na dan brisanja međunarodne registracije iz međunarodnog registra.

Transformacija nije moguća:

- kada je međunarodna registracija bila poništena za zahtjev nositelja žiga
- u naznačenoj zemlji u kojoj je međunarodna registracija bila predmet definitivnog potpunog odbijanja, invalidacije ili odustajanja od zaštite
- u naznačenoj zemlji čije naznačenje nije određeno na osnovu Protokola ili u naznačenoj zemlji u kojoj međunarodna registracija nije imala efekat.

## **8.2. Zamjena nacionalne registracije međunarodnom registracijom**

Zamjena nacionalne registracije međunarodnom određena je člankom 4. bis. (Aranžmana i Protokola) i pravilom 21. Zajedničkog pravilnika uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova.

Žig koji je registriran kao nacionalni žig, pod određenim uvjetima može se na zahtjev nositelja zamjeniti međunarodnim žigom bez utjecaja na ranije stečena prava. Zahtjev za zamjenu podnosi se Institutu nakon naznačenja BiH kao zemlje u kojoj se traži zaštita. Nakon zaprimanja zahtjeva Institut provjerava da li su ispunjeni uvjeti za zamjenu registracija.

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni su sljedeći:

- da je BiH jedna od naznačenih zemalja međunarodne registracije
- da je nositelj obje registracije ista osoba
- da je znak za koji se zahtjeva zaštita identičan nacionalnom žigu

- da robe i usluge koje su obuhvaćene nacionalnom registracijom su navedene i u međunarodnoj registraciji
- da je nacionalni žig registriran

Popis roba i usluga nacionalne registracije i međunarodne registracije ne mora biti identičan. Popis roba i usluga međunarodne registracije ne smije biti uži, u protivnom zahtjev zamjena će biti odbijen. Međutim u slučaju šireg popisa zamjena će biti prihvaćena, ali je važno robe i usluge pokrivene nacionalnom registracijom moraju biti obuhvaćene međunarodnom registracijom.

Ukoliko su ispunjeni navedeni uvjeti, na zahtjev nositelja prava obje registracije i uz plaćanje propisanih taksi i troškova Institut će izvršiti zamjenu nacionalne registracije sa međunarodnom i obavijestiti Međunarodni ured o zamjeni. Datum nacionalne registracije (raniji datum) će biti naveden kao datum prioriteta u međunarodnom registru, a prava po nacionalnoj registraciji prestaju.

### **8.3. Prijenos međunarodnog žiga**

Prijenos međunarodno registriranog žiga sprovodi se upisom u Međunarodni registar žigova koji vodi WIPO. Člankom 25. 1) b) Pravilnika za provođenje Madridskog aranžmana i Madridskog protokola, propisano je da se zahtjev za upis prijenosa međunarodnog žiga može dostaviti Međunarodnom birou od strane samog nositelja žiga ili posredstvom ureda države prenositelja ili stjecatelja žiga. Dakle, shodno navedenoj odredbi, posredstvom Instituta Međunarodnom birou se može dostaviti zahtjev za upis prijenosa međunarodnog žiga samo u slučaju kada je prenositelj ili stjecatelj tog međunarodnog žiga domaća fizička ili pravna osoba.

## **9. PROMJENE U PRIJAVI ILI REGISTRACIJI ŽIGA**

Institut će na zahtjev podnositelja u registar upisati promjene do kojih je došlo nakon podnošenja prijave ili registracije žiga, pod uvjetom da odgovaraju pravom stanju i nemaju utjecaja na izgled žiga. Podnositelj je dužan uplatiti propisanu administrativnu takse i posebne troškove za upis svake pojedinu promjene. Ukoliko Institut nakon prijema zahtjeva za upis promjena nakon podnošenja prijave ili registracije žiga utvrdi da zahtjev nije uredan, odnosno da sadržaj zahtjeva nije u skladu s odredbama ZOŽ ili POŽ koje se odnose na upis promjena, Institut će podnositelju zahtjeva uputiti poziv za uređenje i pozvati podnositelja da u ostavljenom roku uredi zahtjev, u suprotnom, zahtjev će se zaključkom odbaciti. Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za upis promjene u registar Institut će donijeti rješenje o upisu promjene. Sve promjene Institut će objaviti u Službenom glasniku Instituta, osim ako je došlo do promjene prije objavljivanja prijave žiga.

Za ugovor o prijenosu prava, licence i franšize propisano je da tek upisom u odgovarajući registar proizvode pravni učinak prema trećim osobama. Ovakav upis ima deklarativno dejstvo, jer propuštanje upisa navedenih ugovora ne proizvodi nikakve pravne posljedice između ugovornih strana, jer i takav ne upisani ugovor dijeluje *inter partes* u skladu s odredbama ZOO. Propuštanje upisa može imati negativnih posljedica za stjecatelja prava, jer neće moći ostvariti pravnu zaštitu prema trećim osobama ukoliko ugovor nije upisan u registar.

Međutim, ugovor o zalogu ima konstitutivni učinak. ZOŽ određeno je da vjerovnik založno pravo stječe upisom u odgovarajući registar.

## 9.1. Postupak po zahtjevu za upis promjena

U postupku priznanja i zaštite žiga moguć je nastanak promjena vezano za podnijetu prijavu za priznanje žiga ili za registrirani žig.

Promjene koje mogu nastati su:

- ograničenje popisa robe, odnosno usluga
- promjena imena i/ili adrese nositelja prava;
- prijenos prava (prijenos žiga, odnosno prava iz prijave);
- upis licence, franšize ili drugog prava na žigu, odnosno na prijavi za priznanje žiga, te upis zaloga;

ZOŽ sadrži su odredbe koje se odnose na promet prava. Ovim odredbama reguliran je prijenos prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno prijenos žiga, licenca, kao i zalog prava iz prijave ili registriranog žiga. POŽ propisuje sadržaj zahtjeva za upisivanje naprijed navedenih promjena u odgovarajuće registre.

## 9.2. Ograničenje popisa roba i usluga (čl. 57. ZOŽ)

Na zahtjev nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave, može se ograničiti popis robe, odnosno usluga. Zahtjev za ograničenje popisa roba i/ili usluga se podnosi na propisanom obracu Z-07 koji mora sadržavati podatke propisane člankom 32. POŽ.

Uz navedeni zahtjev dostavljaju se i:

- a) uredna punomoć ako se zahtjev podnosi posredstvom zastupnika,
- b) uredan ograničeni popis robe i/ili usluga u dva primjerka,
- c) dokaz o uplati takse i troškova postupka za upis promjene.

Radi se ustvari o odricanju od žiga u odnosu na te robe i usluge. Dakle, kada je žig registriran za više klasa roba, odnosno usluga, a nositelj žiga odnosno podnositelj prijave odustane od zaštite za pojedine klase roba, odnosno usluga, kao i kada zatraži da se u okviru jedne ili više klasa roba, odnosno usluga, popis ograniči na pojedinu robu, odnosno uslugu iz tih klasa.

Ako se zahtjev podnosi na temelju generalne punomoći, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja zahtjeva, uz svaki podneseni zahtjev mora se priložiti kopiju takve generalne punomoći.

U slučaju da je prijava već objavljena, navedeno ograničenje naknadno se objavljuje u službenom glasniku Instituta. Za navedene promjene potrebno je uplatiti propisane takse i troškove. O zahtjevu za ograničenje popisa roba, odnosno usluga registriranog žiga, odnosno prijave Institut će donijeti posebno rješenje koje se objavljuje u službenom glasniku Instituta.

Kada se zahtjeva ograničenje za registrirani žig, nakon provedenog postupka Institut će izdati ispravu o žigu s ograničenim popisom robe odnosno usluga zajedno s rješenjem kojim se ograničava popis robe odnosno usluga.

*Napomena: ukoliko podnositelj prijave u odgovoru na rezultat odustaje od nekih roba odnosno, ograničava popis roba i usluga, nije potrebno uz odgovor na rezultat dostavljati zahtjev za ograničenje popisa roba i usluga, ako je to ograničenje posljedica rezultata ispitivanja. Ako podnositelj dobrovoljno ograničava robe odnosno usluge, u tom slučaju je potrebno dostaviti poseban zahtjev za ograničenje popisa roba odnosno usluga.*

### 9.3. Promjena imena i adrese nositelja prava

Postupak promjene imena i adrese nositelja prava pokreće se na temelju članka 56. ZOŽ. Promjena imena i adrese može se odnositi na promjenu imena i/ili adrese nositelja žiga odnosno, podnositelja prijave.

Zahtjev za promjenu imena i/ili adrese se podnosi na obrascu Z-04 i mora sadržavati podatke propisane člankom 31. POŽ.

Jednim zahtjevom za promjenu imena i /ili adrese može se zatražiti upis promjena imena i adrese koji se odnosi na više prijava, odnosno žigova, pod uvjetom da su brojevi prijava, odnosno registarski brojevi žigova, naznačeni u zahtjevu i da se Institutu, u tomu slučaju, uz primjerke zahtjeva podnositelj mora dostaviti još onoliko primjeraka zahtjeva koliko se upisa promjena traži.

Ukoliko se zahtjev podnosi preko zastupnika uz zahtjev se mora dostaviti uredna punomoć. Ako se zahtjev podnosi na temelju generalne punomoći, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja zahtjeva, uz svaki podneseni zahtjev mora se priložiti kopija takve generalne punomoći. U slučaju dvojbe u vjerodostojnost nekoga od podataka iz zahtjeva za upis promjene imena i adrese, Institut može zatražiti da se podnesu odgovarajući dokazi.

Svaku promjenu imena i /ili adrese nositelja prava, odnosno podnositelja prijave, uz plaćanje takse i troškova postupka Institut će objaviti u Službenom glasniku Instituta.

### 9.4. Prijenos prava

Člankom 58. ZOŽ uređuje se prijenos žiga, odnosno prava iz prijave. U stavku (1) ovog članka je taksativno nabrojano što sve može predstavljati pravni temelj za prijenos prava.

Prijenos žiga, odnosno prava iz prijave može se izvršiti na temelju ugovora o prijenosu prava, kao i na temelju statusne promjene nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave, sudbene ili administrativne odluke. Prijenos prava upisuje se u odgovarajući registar Instituta na zahtjev nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave ili stjecatelja prava. Neće se odobriti upis prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave, na temelju ugovora o prijenosu prava ako bi takav prijenos na očigledan način mogao stvoriti zabunu u prometu glede vrste, kvalitete ili geografskog porijekla robe, odnosno usluga za koje je žig registriran, odnosno za koje je podnesena prijava za priznanje žiga, izuzev ukoliko se stjecatelj prava odrekne zaštite za one vrste robe, odnosno usluge u odnosu na koje mogućnost zabune postoji.

Razlog za uvođenje ove odredbe jeste činjenica da je u slučaju prijenosa žiga moguće da, uslijed prijenosa na novog stjecatelja, nastane mogućnost zabune u prometu. Najčešći slučaj zabune je zabuna glede geografskog porijekla. Ovo će biti slučaj onda kada žig koji se prenosi u sebi sadrži geografsku odrednicu (ime mjesta ili neki drugi geografski naziv) koji uživa posebnu reputaciju u svezi sa robom ili uslugama na koje se odnosi, a stjecatelj žiga nije s toga područja.

Neće se odobriti upis prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave koji se odnosi samo za neku robu, odnosno uslugu, u slučaju kada su vrste robe, odnosno usluge koji se prenose bitno slične robi, odnosno uslugama koji su obuhvaćeni žigom, odnosno prijavom za priznanje žiga prenositelja. Dakle, članak 58. stavak (4) ZOŽ propisuje je da će u navedenom slučaju Institut odbiti zahtjev za upis u odgovarajući registar prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave koji se odnosi na dio robe, odnosno usluga.

U slučaju prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave glede dijela robe, odnosno usluga, moguće je da roba, odnosno usluge koje se prenose budu bitno slične robi, odnosno uslugama koji su obuhvaćeni žigom, odnosno prijavom za priznanje žiga prenositelja. Ovakva situacija bi bila

pravno neodrživa, jer bi tada koegzistirala dva identična žiga registrirana za bitno sličnu robu, a registrirana na ime različitih nositelja, čime bi bila stvorena mogućnost zabune u prometu.

Upis prijenosa prava u odgovarajuće registre Instituta nema konstitutivno, već deklaratorno djelovanje. Ovo je izričito propisano stavkom (5) ovoga članka prema kojem upis prijenosa prava u odgovarajući registar Instituta ima djelovanje prema trećim osobama od datuma upisa. Kolektivni žig i žig garancije ne mogu biti predmetom prijenosa prava.

O upisu prijenosa prava u odgovarajući registar Institut će donijeti posebno rješenje.

#### **9.4.1. Ugovor o prijenosu prava**

Ugovorom o prijenosu prava iz članka 58. stavak (1) ZOŽ nositelj žiga, odnosno podnositelj prijave, može prenijeti žig, odnosno pravo iz prijave, i to za sve ili samo za neke vrste robe, odnosno usluge.

Obzirom na pravnu prirodu žiga, žig uključujući i pravo iz prijave, može se prenijeti za sve ili samo za neku robu, odnosno usluge, čime se naglašava da je prijenos moguć samo u odnosu na popis robe i/ili usluga, dok je isključena mogućnost prijenosa žiga u odnosu na sam znak.

Ugovor kojim se vrši prijenos prava sastavlja se u pisanom obliku i mora sadržavati: naznačenje ugovornih strana, broj žiga ili broj prijave i visinu naknade, ako je ugovorena, i robu i usluge koje se prenose.

#### **9.4.2. Podnošenje zahtjeva za prijenos prava**

Zahtjev za upis prijenosa prava može podnijeti bilo koja od ugovornih strana, dakle, bilo prenositelj ili stjecatelj prava. Zahtjev za upis prijenosa prava podnosi se u pisanoj formi na obrascu Instituta Z-05 i mora sadržavati podatke propisane člankom 33. POŽ.

Uz obrazac Z-05 podnosi se i dokaz o pravnom temelju prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave, uredna punomoć ako se zahtjev za upis prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave, podnosi posredstvom zastupnika, dokaz o uplati takse i troškova postupka za upis prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave.

Kada se prijenos žiga, odnosno prava iz prijave, vrši samo za neku robu i/ili usluge iz određene klase ili iz više klasa Ničanske klasifikacije, dostavljaju se i dva primjerka popisa robe i/ili usluga na koje se odnosi zahtjev za upis prijenosa. Ako je pravni temelj prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave, ugovor o prijenosu, kao dokaz dostavlja se original ugovora o prijenosu žiga, odnosno prava iz prijave, potpisan od ugovornih strana ili ovjerena kopija tih dokumenata ili original izvoda iz ugovora o prijenosu, potpisan od ugovornih strana ili ovjerena kopija toga dokumenta ili original izjave o prijenosu potpisane od ugovornih strana, ili ovjerena kopija toga dokumenta.

Ako je pravni temelj prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave, statusna promjena nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave, kao dokaz dostavlja se original ili ovjerena kopija dokumenta izdanog od nadležnoga tijela koji potvrđuje statusnu promjenu.

Ako je pravni temelj prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave, zakon ili sudska, odnosno administrativna odluka, kao dokaz dostavlja se original ili ovjerena kopija sudske, odnosno administrativne odluke, odnosno drugog dokumenta koji potvrđuje tu promjenu. Ako su dokumenti koji se prilažu zahtjevu za upisivanje prijenosa prava sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prijevod ovjeren od sudskog tumača.

Jednim zahtjevom može se zatražiti upis prijenosa koji se odnosi na više žigova, odnosno više prijava, ako su raniji nositelj prava i novi nositelj prava isti u svakom žigu, odnosno prijavi, i ako su svi registarski brojevi žigova, odnosno brojevi prijava, naznačeni u tomu zahtjevu pod uvjetom da se dostavi onoliko primjeraka zahtjeva koliko se upisa prijenosa zahtijeva. Ako se zahtjev podnosi na temelju generalne punomoći, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja zahtjeva, uz svaki podneseni zahtjev mora se priložiti kopija takve generalne punomoći.

Podobnost ugovora za upis prijenosa prava se ocjenjuje u smislu odredbi ZOO i ZOŽ:

- da li je u pogledu forme i bitnih sastojaka u skladu sa ZOO i ZOŽ
- da li je kao predmet ugovora izričito naveden konkretan žig, odnosno prijava za priznanje žiga (u ugovoru mora biti jasno označen registarski broj žiga, odnosno broj prijave)
- da li podaci o prenositelju (nositelj žiga, odnosno prijave) sadržani u ugovoru odgovaraju podacima iz odgovarajućeg registra koji se vodi kod Instituta

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u vjerodostojnost i točnost podataka iz ugovora o prijenosu prava Institut može podnositelju zahtjeva uputiti poziv kojim će od njega zatražiti dodatne informacije. Dakle, podnositelj zahtjeva nije dužan dostavljati Institutu bilo kakve druge dokaze osim gore navedenih, izuzev ukoliko postoji opravdana sumnja u vjerodostojnost bilo kog podatka sadržanog u zahtjevu za upis prijenosa prava ili bilo kom dokumentu koji predstavlja pravnu osnovu prijenosa.

### **9.4.3. Djelomičan prijenos prava**

Ako podnositelj zahtjeva traži djelomični upis prijenosa prava, Institut će formirati novu prijavu ili registraciju žiga koja obuhvaća robe ili usluge u odnosu na koje je izvršen prijenos. Potpun prijepis spisa predmeta izvorne prijave ili registracije žiga postat će dio spisa predmeta nove prijave ili registracije ovoga članka, a prijepis zahtjeva za upis prijenosa prava postaje dio spisa predmeta izvorne prijave ili registracije.

Novoj prijavi ili registraciji žiga Institut će dodijeliti novi broj. Postupci pokrenuti u odnosu na izvornu prijavu ili registraciju žiga, odnosit će se i na novu prijavu ili registraciju ako ona obuhvaća robe ili usluge zbog kojih su ti postupci pokrenuti.

## **10. LICENCA, FRANŠIZA I ZALOG**

### **10.1. Licenca**

Licenca je pravo iskorištavanja predmeta licence tijekom određenog vremena. Ugovorom o licenci obvezuje se davatelj licence da stjecatelju licence ustupi, u cjelini ili djelimično, pravo iskorištavanja pronalaska, tehničkog znanja ili iskustva, žiga, uzorka ili modela, a stjecatelj licence se obvezuje da mu za to plati određenu naknadu. Ugovor o licenci mora biti zaključen u pisanoj formi, na vrijeme ne duže od zakonske zaštite prava koja su predmet licence.

„Isključiva“ licenca je takva licenca kojom se stječe isključivo pravo iskorištavanja predmeta licence, i ona postoji samo ako je izričito ugovorena. Potrebno je izričito ugovoriti da stjecatelj stječe isključivo pravo iskorištavanja predmeta licence, odnosno u ugovoru posebno naznačiti da se radi o isključivoj licenci, jer zakonska pretpostavka je da je licenca neisključiva (članak 689. ZOO). Ako u ugovoru o licenci nije naznačeno o kakvoj je licenci riječ, smatra se da je data neisključiva licenca.

Pravo iskorištavanja licence može biti ograničeno prostorno i vremenski i samo u onim slučajevima kada to nije suprotno važećim propisima.

Kada stjecatelj isključive licence pravo iskorištavanja predmeta licence ustupi drugom, radi se o podlicenci.

Kada je ugovor o licenci zaključen na određeno vrijeme, on prestaje istekom vremena i u tom slučaju nije potrebno da bude otkazan. Ako se ugovor na takav način, pod istim uvjetima produži i tome se ne protivi davatelj licence, onda se radi o novom ugovoru neodređenog trajanja. Svaka od ugovornih strana može otkazati ugovor ako se radi o ugovoru na neodređeno vrijeme. Otkazni rok je 6 mjeseci, a ne može se dati u toku prve godine trajanja ugovora (prema ZOO članak 710.).

U slučaju smrti davatelja licence ona se nastavlja sa njegovim nasljednicima, izuzev ako nije drugačije ugovorena, a u slučaju smrti stjecatelja licence ona se nastavlja sa njegovim nasljednicima, ali samo sa onim koji produžuju njegovu djelatnost.

## **10.2. Franšiza**

Ugovor o franšizi spada u grupu neimenovanih ugovora trgovačkog prava.

Pojam franšize u BiH spominje se u odredbama Zakona o unutarnjoj trgovini ("Službene novine FBiH" br. 40/10), odnosno Zakona o trgovini ("Službeni glasnik RS" br. 6/07).

Člankom 32. Zakona o unutarnjoj trgovini i člankom 21. Zakona o trgovini propisano je da: franšizing je poslovni odnos gdje jedna strana (davatelj franšize) ustupa drugoj strani (primatelju franšize) pravo da u svome poslovanju koristi ime, proizvode i usluge, te proizvodno i poslovno iskustvo davatelja franšize. Davatelj franšize obvezuje se da će primatelju franšize pružati potrebnu stručnu pomoć.

Dakle, ugovorom o franšizi obvezuje se jedan poduzetnik (davatelj franšize) da će drugom poduzetniku (primatelju franšize) trajnije osiguravati sveukupnost činidbi za obavljanje njegove djelatnosti, a primatelj franšize se obvezuje da mu za to plati određenu naknadu.

Predmet ugovora o franšizi može biti franšizing usluga, proizvodnje i trgovine. Predmetom činidbe ugovora o franšizi su naročito trgovačke robe, trgovačke marke, oznake roba, forma posla, metode plasmana, iskustveno znanje i pravo da se određenim uslugama i robama trguje. Ugovor o franšizi mora biti zaključen u pismenoj formi, te mora sadržavati i potpuni opis programa franšiznih činidbi. Ugovorni odnos prestaje istekom vremena ili otkazom.

## **10.3. Podnošenje zahtjeva**

Zahtjev za upis licence ili franšize može podnijeti bilo koja od ugovornih strana, dakle, bilo davatelj ili stjecatelj licence ili franšize. Zahtjev za upis licence ili franšize podnosi se u pisanoj formi na obrascu Z-08 i mora sadržavati podatke iz članka 34. POŽ.

## **10.4. Dokazi o pravnom osnovu za upis licence i franšize**

Uz zahtjev iz stavka (1) ovoga članka dostavljaju se i:

- a) dokaz o pravnom temelju upisa koji se traži
- b) punomoć ako je zahtjev podnesen posredstvom zastupnika
- c) dokaz o uplati takse i troškova postupka za rješenje po zahtjevu za upis licence ili franšize.

Kao dokaz o pravnom temelju dostavljaju se:

- a) original ugovora o licenci ili franšizi, potpisan od ugovornih strana ili ovjerena kopija tih dokumenata ili
- b) original izvoda iz ugovora o licenci ili franšizi, potpisan od ugovornih strana ili ovjerena kopija tih dokumenata.

Ako su dokumenti koji se dostavljaju uz zahtjev sastavljeni na stranom jeziku, potrebno je dostaviti njihov prijevod ovjeren od sudskog tumača. Jednim zahtjevom može se zatražiti upis licence ili franšize koji se odnose na više žigova, odnosno više prijava, ako su nositelj prava i stjecatelj licence ili franšize isti u svakom žigu, odnosno prijavi, i ako su svi registarski brojevi žigova, odnosno brojevi prijava, naznačeni u zahtjevu pod uvjetom da se dostavi onoliko primjeraka zahtjeva za upis licence, odnosno franšize koliko se upisa licence ili franšize zahtijeva.

Ako se zahtjev podnosi na temelju generalne punomoći, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja zahtjeva, uz svaki podneseni zahtjev mora se priložiti kopija takve generalne punomoći.

Da bi se smatralo da pravni osnov na kome se zasniva zahtjev za upis licence ili franšize ispunjava uvjete propisane zakonom, utvrđuje se primjenom općih pravila kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi. Ugovor o licenci ili original izvoda iz ugovora o licenci, odnosno ovjerene kopije navedenih dokumenata će biti valjani za upis u odgovarajući registar Instituta:

- a) ukoliko su pogledu forme i bitnih sastojaka u skladu sa ZOO i ZOŽ
- b) ukoliko je kao predmet ugovora izričito naveden konkretan žig, odnosno prijava za priznanje žiga;
- c) ukoliko podaci o davatelju licence (nositelju žiga, odnosno podnositelju prijave) odgovaraju podacima sadržanim u odgovarajućem registru Instituta.

U slučaju sumnje u postojanje suglasnosti volja ugovornih strana, o podnijetom zahtjevu za upis licence mora se obavjestiti druga ugovorna strana i mora joj se dati mogućnost da se o istom izjasni.

## 10.5. Zalog

Osnovne odredbe o zalogu propisane su Zakonom o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije" br. 66/13 i 100/13) i Zakonom o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 124/08).

U zakonu je određeno da založno pravo je ograničeno stvarno pravo na određenoj stvari ili pravu (zalogu) koje daje ovlaštenje svom nositelju (založnom vjerovniku) da određeno potraživanje, ukoliko mu ne bude ispunjeno nakon dospijeca, namiri iz vrijednosti te stvari, a njezin vlasnik (založni dužnik) dužan je to trpjeti. Založno pravo se može opteretiti podzalogom, ako nije drugačije određeno.

Potraživanje osigurano založnim pravom mora biti novčano ili određivo u novcu. Potraživanje mora biti određeno, a potraživanje je dovoljno određeno ukoliko su određeni vjerovnik i dužnik, pravni osnov i visina, ili barem najviši iznos do kojega se osigurava zalogom. Člankom 62. ZOŽ propisano je da žig, odnosno pravo iz prijave može biti predmet ugovora o zalogu i to za sve ili samo za neke vrste robe ili usluge.

Ugovor o zalogu sastavlja se u pisanom obliku i mora sadržavati:

- datum zaključenja,



- ime i prezime ili poslovno ime, prebivalište ili boravište, odnosno sjedište ugovornih strana, kao i dužnika ako su to različite osobe,
- registarski broj žiga, odnosno broj prijave za priznanje žiga i
- podatke o tražbini koja se osigurava založnim pravom.

O upisu ugovora o zalogu u odgovarajući registar Institut donosi rješenje. Ugovor o zalogu upisuje se u odgovarajući registar, uz plaćanje takse i troškova postupka, na zahtjev nositelja žiga, odnosno podnositelja prijave ili založnoga vjerovnika.

U članku 62. stavak (3) ZOŽ izričito je propisano da vjerovnik stječe založno pravo upisom u odgovarajući registar Instituta. Ovom odredbom je izričito propisano da upis zaloga u Registar prijave, odnosno Registar žigova, ima konstitutivno djelovanje između ugovornih strana, što predstavlja iznimku od općega pravila obveznih odnosa da prava i obveze između ugovornih strana proizvede djelovanje zaključenjem samoga ugovora.

Međutim, upisom zaloga u odgovarajući registar Instituta, vjerovnik ne stječe pravo namirenja. Pravo na namirenje zalogom osigurane tražbine iz vrijednosti zaloga založni vjerovnik može ostvariti isključivo putem suda, na zakonom propisan način.

U osnovi, zalog je realan ugovor i njegovo zaključenje nastaje predajom stvari (tjelesne) u posjed zalogoprimcu (vjerovniku). Obzirom na to da je žig, kao i sva ostala prava intelektualnoga vlasništva bestjelesno dobro, te ga nije moguće fizički predati zalogoprimcu (vjerovniku), napravljena je analogija sa nepokretnim stvarima i konstituiranjem hipoteke na njima. Obzirom na svrhu i narav kolektivnoga žiga i žiga garancije, kao što se ti žigovi ne mogu prenijeti, ne mogu biti ni predmetom ugovora o zalogu.

## **10.6. Podnošenje zahtjeva za upis zaloga**

Zahtjev za upis zaloga žiga, odnosno prava iz prijave, u odgovarajući registar podnosi se u dva primjerka na obrascu Z-09 koji mora sadržavati podatke nevedenu člankom 35. POŽ.

Uz zahtjev za upis zaloga dostavljaju se i:

- a) dokaz o pravnom temelju upisa zaloga koji se traži,
- b) punomoć ako je zahtjev podnesen posredstvom zastupnika,
- c) dokaz o uplati administrativne takse i troškova postupka za rješenje po zahtjevu za upis zaloga žiga, odnosno prava iz prijave.

Kao dokaz o ispunjenosti uvjeta za upis zaloga uz zahtjev se dostavljaju:

- a) original ugovora o zalogu, potpisan od ugovornih strana ili ovjerena kopija tih dokumenata ili
- b) original izvoda iz ugovora o zalogu, potpisan od ugovornih strana ili ovjerena kopija tih dokumenata.

Ako su navedeni dokumenti sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prijevod ovjeren od sudskog tumača. Jednim zahtjevom može se zatražiti upis zaloga koji se odnosi na više žigova, odnosno više prijave, ako su nositelj prava i založni vjerovnik isti u svakom žigu, odnosno prijavi, i ako su svi registarski brojevi žigova, odnosno brojevi prijave naznačeni u zahtjevu pod uvjetom da se dostavi onoliko primjeraka zahtjeva koliko se upisa zaloga zahtijeva.

Ako se zahtjev podnosi na temelju generalne punomoći bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja zahtjeva, uz svaki podneseni zahtjev mora se priložiti kopija takve generalne punomoći.

U odgovarajući registar Instituta upisuju se sljedeći podaci o zalogu žiga, odnosno prava iz prijave:

- a) podaci o zalogodavcu i dužniku kada nisu iste osobe
- b) podaci o založnom vjerovniku
- c) podaci o potraživanju koje se osigurava zalogom uz naznačenje temeljnog i maksimalnog iznosa
- d) podatak da je započet postupak namirenja
- e) zabilježba zabrane otuđenja ako je predviđena ugovorom o zalogu

### **10.7. Urednost zahtjeva za upis prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga**

Zahtjev za upis prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga je uredan ako sadrži podatke iz članka 63. stavak (2) ZOŽ i druge propisane podatke. Ako zahtjev za upis prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga nije uredan, Institut će pozvati podnositelja zahtjeva da ga u roku od 30 dana od dana primitka poziva uredi. Uz obrazloženje podnositelja zahtjeva i plaćanje propisanih taksi i troškova postupka Institut će produljiti rok za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana, niti dulje od 60 dana. Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne postupi po pozivu, Institut će zaključkom odbaciti zahtjev.

### **10.8. Ispitivanje pravnog temelja zahtjeva za upis prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga**

Ako je zahtjev za upis prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga uredan, u smislu članka 64. stavak (1) ZOŽ, Institut će ispitati ispunjava li pravni temelj na kojem se taj zahtjev zasniva zakonom propisane uvjete za upis prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga.

Ako pravni temelj na kojem se zasniva zahtjev za upis prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga ne ispunjava uvjete propisane ovim zakonom, Institut će pozvati podnositelja zahtjeva da se u roku od 30 dana od dana primitka poziva izjasni o razlozima zbog kojih se upis ne može izvršiti. Uz obrazloženje podnositelja zahtjeva i plaćanje takse i troškova postupka Institut će produljiti rok za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana, niti dulje od 60 dana. Institut će rješenjem odbiti zahtjev za upis prijenosa prava, licence, franšize ili zaloga ako se podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne izjasni o razlozima zbog kojih se upis ne može odobriti, ili ako se izjasni, a Institut i dalje smatra da se upis ne može odobriti.

## **11. PRESTANAK PRAVA**

### **11.1. Prestanak žiga**

Razdoblje zaštite registriranog žiga traje deset godina računajući od datuma podnošenja prijave za registraciju žiga. Ovaj period se može produžavati neograničeni broj puta, za period od 10 godina, uz plaćanje odgovarajuće naknade. Ako nositelj žiga tijekom posljednje godine trajanja desetogodišnjega razdoblja zaštite žiga Institutu podnese zahtjev za produženje registracije, Institut će produženje upisati u registar i objaviti u Službenom glasniku. U protivnom, žig prestaje

vrijediti istekom tog razdoblja. Institut nema zakonsku obvezu obavještanja nositelja žiga o isteku desetogodišnjeg razdoblja zaštite žiga.

Članak 66. ZOŽ propisuje da žig prestaje istekom roka od deset godina za koji su plaćene propisane takse i troškovi, ako se njegovo važenje ne produži.

Izuzetno od ovog pravila, žig prestaje i prije isteka roka od deset godina za koji je registriran u sljedećim slučajevima:

- 1) ako se nositelj žiga odrekne svog prava, žig prestaje narednog dana od dana predaje Institutu izjave o odricanju
- 2) na temelju sudske odluke, odnosno odluke Instituta u slučajevima predviđenim ZOŽ – danom određenim tom odlukom
- 3) ako je prestala pravna osoba, odnosno ako je umrla fizička osoba koja je nositelj žiga žig prestaje danom prestanka, odnosno, smrti, osim ako je žig prešao na pravne sljednike te osobe. Prestanak pravne osobe se dokazuje potvrdom koju izdaje odgovarajuća institucija koja vodi registre za upis pravnih osoba, a smrt fizičke osobe se dokazuje izvodom iz matične knjige umrlih. Ovaj dokaz može se tražiti i službenim putem.

Kolektivni žig i žig garancije prestaju važiti i ako Institut prilikom ispitivanja izmjena općeg akta o kolektivnom žigu, odnosno, o žigu garancije, utvrdi da više nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 30. stavak 1. ZOŽ.

U slučaju prestanka žiga zbog odricanja nositelja žiga od svog prava ili prestanka pravne osobe, odnosno smrti fizičke osobe, Institut će donijeti posebno rješenje.

Sukladno članku 5.bis Pariške konvencije Institut će dozvoliti produženje važenja žiga, ukoliko podnositelj u roku od šest mjeseci od isteka datuma važenja žiga podnese zahtjev za produženja važenja žiga i uplati iznos redovitih posebnih troškova postupka uvećanih za 50%, te iznos redovitih administrativnih taksi uvećanih za 50%.

## **11.2. Pravo treće osobe**

Ako je u Registru žigova upisano određeno pravo u korist treće osobe, nositelj žiga ne može se odreći žiga bez pismene suglasnosti osobe na čije je ime upisano to pravo. Ako nositelj žiga u određenom roku ne plati taksu za produženje važenja žiga, Institut će treću osobu u čiji je korist upisano određeno pravo obavijestiti da nije plaćena propisana taksa i da je može platiti u roku od šest mjeseci od dana prijema obavijesti i time održati važenje žiga.

Članak 29. POŽ propisuje sadržaj zahtjeva za produženje važenja žiga:

- (1) Zahtjev za produženje važenja žiga podnosi se u dva primjerka na obrascu Z-06 koji je sastavni dio POŽ i koji sadrži:
  - a) registarski broj žiga i datum do kojega žig važi,
  - b) ime i prezime i adresu nositelja žiga ako je u pitanju fizička osoba, odnosno poslovno sjedište nositelja žiga ako je u pitanju pravna osoba,
  - c) podatak o zastupniku ako se zahtjev podnosi posredstvom zastupnika,
  - d) naznačenje da se produženje važenja žiga zahtijeva za svu robu i/ili usluge za koje je registriran, ili samo za pojedinu robu i/ili usluge. U tom slučaju se prilažu i dva primjerka popisa robe i/ili usluga za koje se produžava važenje žiga,

- e) podatke o plaćenju taksi i troškovima postupka,
- f) potpis i/ili pečat podnosioca zahtjeva, odnosno zastupnika.

Uz navedeni zahtjev se prilaže i dokaz o uplati takse i troškova postupka za produženje i objavu podataka u Službenom glasniku.

Ako se zahtjev podnosi na temelju generalne punomoći bilo da je ranije dostavljena Institutu ili dan podnošenja zahtjeva, uz svaki podneseni zahtjev mora se priložiti kopija takve generalne punomoći.

Ako podnositelj zahtjeva ne uplati taksu i troškove postupka za produženje, zahtjev će se odbaciti te će žig prestati vrijediti. Ako nositelj ne podnese zahtjev za produženje, žig će prestati vrijediti od dana isteka razdoblja zaštite.

### **11.3. Odricanje od žiga**

Institut će u registar upisati odricanje od žiga, ako nositelj dostavi pisanu izjavu kojom se odriče žiga u odnosu na neke ili u odnosu na sve robe i/ili usluge za koje je registriran. Zastupnik u punomoći mora imati izričito odobrenje za odricanje od žiga u ime nositelja, ako to nije slučaj, Institut će zastupniku poslati poziv za uređenje i istaviti mu primjeren rok za uređenje zahtjeva.

Ako je u registar upisana licenca, podnositelj zahtjeva za odricanje mora dokazati da je stjecatelja licence obavijestio o svojoj namjeri da se odrekne žiga. Žig će prestati vrijediti narednog dana od dana kad nositelj podnese izjavu o odricanju.

## **12. PROGLAŠENJE RJEŠENJA O PRIZNANJU ŽIGA NIŠTAVIM (čl. 68. do 70. ZOŽ)**

Članak 68. ZOŽ regulira pravni institut proglašenje rješenja o priznanju žiga ništavim ako se utvrdi da u vrijeme donošenja rješenja nisu bili ispunjeni uvjeti za priznanje žiga predviđeni zakonom. Uvjeti za priznanje žiga moraju biti ispunjeni u vrijeme donošenja konačne odluke o priznanju žiga, a ispunjenost tih uvjeta ocjenjuje se na temelju činjeničnoga stanja u trenutku donošenja odluke o priznanju žiga. U stavku (2) ovog članka propisuju se dodatni posebni razlozi za proglašenje ništavim kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije.

U članku 69. ZOŽ propisani su uvjeti za podnošenje prijedloga za proglašenje ništavim žiga. Rješenje o priznanju žiga može se proglasiti ništavim po službenoj dužnosti ili po prijedlogu zainteresirane osobe ili pravobranitelja BiH ili ombudsmena BiH za sve vrijeme trajanja žiga. U stavku (2) ovog članka, kao iznimka, propisuje se da je u slučaju proglašavanja ništavim žiga zbog razloga iz članka 7. stavak (1) ZOŽ aktivno legitimiran samo nositelj starijega prava ili osoba koju on ovlasti.

Pravo industrijskoga vlasništva ili autorsko pravo su klasična privatna prava koja od svojih vlasnika zahtjevaju vođenje brige o njihovom ostvarivanju, a svaki nositelj takve vrste prava je dužan sam voditi računa o zaštiti svoga prava. U postupku svaka strana je dužna dokazati činjenice na koje se poziva, pri čemu Institut pred kojim se vodi postupak mora imati u vidu da stranke ne mogu dokazivati negativne činjenice koje se na njih odnose.

Stavkom (3) ovog članka, zbog pravne sigurnosti, propisano je da ista osoba prijedlog za proglašenje ništavim ne može temeljiti na istim razlozima zbog kojih je ranije izjavila prigovor u postupku registracije žiga, pa je prigovor konačno odbijen, osim ako se ne dostave novi dokazi koji bi mogli dovesti do drugačijega rješenja.

Ovaj članak u stavku (4) onemogućava proglašenje ništavim kolidirajućega žiga od nositelja ranije registriranog žiga po osnovi istovjetnosti ili sličnosti (članak 7. stavak (1) toč. a), b) i c) ZOŽ), ako ranije registrirani žig u razdoblju od 5 godina prije datuma podnošenja prijedloga za proglašenje ništavim nije bio korišten na teritoriju BiH za obilježavanje robe ili usluga za koje je registriran, osim ako je podnositelj prijave kasnijega žiga bio nesavjestan. Prigovor protivnika predlagača da ranije registrirani žig nije bio korišten automatski izaziva zastoj postupka po prijedlogu za proglašenje ništavim dok Institut, kao o prethodnom pitanju, ne odluči o iznesenom prigovoru protivnika predlagača. U tom slučaju predlagač je dužan dokazati upotrebu svoga žiga na teritoriju BiH.

### **12.1. Prijedlog za proglašenje ništavim rješenja o priznanju žiga, odnosno, međunarodne registracije žiga**

Člankom 68. ZOŽ propisani su uvjeti zbog kojih se jedan već registrirani žig može proglasiti ništavim, kao i uvjeti pod kojim se rješenje o priznanju žiga, odnosno, međunarodna registracija žiga za BiH može proglasiti ništavom. Isto tako, ZOŽ propisuje i tko ima aktivnu legitimaciju u ovom upravnom postupku, tj. tko ima pravo da zatraži poništaj žiga. Žig, odnosno, međunarodna registracija žiga za BiH može se proglasiti ništavim, u cjelini ili samo za neku robu, odnosno usluge, ako se utvrdi da u vrijeme njegovog registriranja nisu bili ispunjeni uvjeti za priznanje žiga predviđeni ZOŽ. Žig odnosno, međunarodna registracija žiga za BiH može se proglasiti ništavom za sve vrijeme trajanja zaštite i to na prijedlog zainteresirane osobe ili na prijedlog pravobranitelja BiH ili ombudsmena BiH.

### **12.2. Postupak po prijedlogu za proglašenje ništavim žiga**

Postupak za proglašenje ništavim rješenja o priznanju žiga je upravni postupak i reguliran je člankom 70. ZOŽ. Postupak za proglašenje ništavim rješenja o priznanju žiga, odnosno međunarodne registracije, pokreće se pisanim prijedlogom za proglašenje ništavim žiga.

Prijedlog za proglašenje ništavim rješenja o priznanju žiga, odnosno međunarodno registriranog žiga koji važi u BiH sukladno članku 37. POŽ, podnosi se u tri primjerka na obrascu Z-10 koji je sastavni dio POŽ i koji sadrži:

- a) registarski broj žiga i datum upisa u registar žigova, odnosno broj IR međunarodno registriranog žiga, i datum upisa u međunarodni registar,
- b) potpune podatke o podnositelju prijedloga (ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizička osoba, odnosno poslovno ime i sjedište ako je u pitanju pravna osoba),
- c) potpune podatke o nositelju žiga čije se proglašenje ništavim zahtijeva,
- d) naznačenje traži li se proglašenje ništavim rješenja o priznanju žiga u cjelini, ili samo za neku robu ili usluge,
- e) podatke o zastupniku ako se prijedlog podnosi posredstvom zastupnika,
- f) razloge zbog kojih se traži proglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga, odnosno međunarodno registriranoga žiga,
- g) podatke o plaćenju taksu i troškovima postupka za prijedlog,
- h) pečat i/ili potpis podnositelja prijedloga, odnosno zastupnika.

Uz prijedlog prilažu se i:

- a) uredna punomoć ako se prijedlog podnosi posredstvom zastupnika,
- b) dokaz, odnosno dokazi, u dva primjerka, kojima se potkrepljuju razlozi za proglašenje ništavim rješenja o priznanju žiga, odnosno međunarodno registriranoga žiga, naznačeni u prijedlogu,
- c) izgled žiga čije se proglašenje ništavim zahtijeva, u dva primjerka,
- d) dokaz o plaćenju taksi i troškovima postupka za prijedlog.

Po prijemu prijedloga za proglašenje ništavim žiga, utvrdit će se da li je zahtjev formalno uredan, tj. da li sadrži sve elemente propisane čl. 37. POŽ. Ukoliko prijedlog nije uredan, Institut će pozvati predlagača da ga u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi. Na obrazloženi zahtjev podnositelja prijedloga, uz plaćanje takse i troškova postupka, Institut će produžiti rok za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana niti dulje od 60 dana. Ako podnositelj u ostavljenom roku ne uredi prijedlog, Institut će prijedlog zaključkom odbaciti.

Ukoliko se utvrdi da je prijedlog uredan, dostavit će se nositelju žiga i pozvati ga da u roku od 30 dana od dana prijema podneska dostavi svoj odgovor. Na obrazloženi zahtjev nositelja žiga, uz plaćanje taksi i troškova postupka, Institut će produžiti navedeni rok za vrijeme koje smatra primjerenim, ali ne kraće od 15 dana niti duže od 60 dana.

Ukoliko je predmet proglašenja ništavim nacionalni žig čiji je nositelj domaća pravna ili fizička osoba, prijedlog će se dostaviti direktno nositelju žiga, odnosno zastupniku ukoliko je imenovan, a ako je nositelj žiga strana fizička ili pravna osoba dostavljanje će mu biti izvršeno putem ovlaštenog zastupnika.

Ukoliko je predmet proglašenja ništavim međunarodni žig, Institut će nositelja žiga prethodno dopisom obavijesti o tome da je podnijet zahtjev za proglašenje ništavim njegovog žiga, naznačiti tko je podnositelj zahtjeva za prestanak i zastupnik ukoliko ga podnositelj prijedloga ima. Istim dopisom Institut će nositelja žiga pozvati da u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti imenuje zastupnika koji je je upisan na listi zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva kod Instituta i u prilogu ovog dopisa dostaviti mu obrazac prijedloga za proglašenje ništavim rješenja o priznanju žiga (Z-10) koji je dostavljen Institutu od strane podnositelja prijedloga.

Ova obavijest s prilogima se dostavlja nositelju žiga izravno na adresu u inozemstvu. Ukoliko Institut u roku od mjesec dana od dana otpremanja ne dobije potvrdu da je nositelj žiga primio obavijest o podnesenom prijedlogu za proglašenje ništavim njegovog žiga, Institut će nositelju međunarodnog žiga ponovno poslati obavijest diplomatskim putem, preko nadležne službe Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Ukoliko niti nakon isteka roka od 30 dana od prijema ove obavijesti Institut od podnositelja ne zaprimi dokaz da je imenovao zastupnika smatrat će se da nije zainteresiran za zaštitu svojeg žiga, te će Institut nastaviti postupak i donijeti rješenje o proglašenju rješenja o priznanju žiga ništavim za onu vrstu robe ili usluge za koje je to u prijedlogu zahtijevano.

Ako nositelj međunarodnog žiga dostavi dokaz o imenovanju zastupnika u ostavljenom roku Institut će imenovanom zastupniku dostaviti kompletan sadržaj prijedloga za proglašenje kojeg je zaprimio od podnositelja prijedloga i uputiti poziv nositelju žiga, preko zastupnika, da dostavi svoj odgovor na podneseni prijedlog za poništaj u roku od 30 dana od prijema poziva od Instituta.

U postupku po prijedlogu za proglašenje ništavim žiga Institut u pravilu odlučuje na osnovu stanja spisa. Izuzetno, Institut ako za to postoje posebni razlozi može zakazati usmenu raspravu na koju će pozvati podnositelja prijedloga i nositelja žiga (čl. 70. st. 10. ZOŽ). Održavanje usmene rasprave nije obvezno. To znači da će se ovisno od okolnosti svakog konkretnog slučaja

procjeniti da li je neophodno održavanje usmene rasprave. Kada navodi strana u postupku i dokazi koje su dostavili kroz svoje podneske nisu dovoljno jasni da bi se mogla donijeti odluka u konkretnoj upravnoj stvari, Institut može zakazati usmenu raspravu.

Poslije provedenog postupka po prijedlogu za proglašenje ništavim žiga, Institut može donijeti rješenje o proglašenju ništavim rješenja o priznanju žiga, odnosno međunarodne registracije žiga, u cijelini ili samo za neke robe, odnosno usluge, ili rješenje o odbijanju prijedloga. Rješenje o proglašenju rješenja o priznanju žiga ništavim, koje je konačno u upravnom postupku, Institut će objaviti u Službenom glasniku Instituta.

## 13. POSEBNI SLUČAJEVI PRESTANKA ŽIGA

### 13.1. Prestanak žiga zbog nekorištenja (članak 71. ZOŽ)

Žig može prestati zbog nekorištenja ukoliko nositelj žiga, ili osoba koju je on ovlastio, bez opravdanog razloga nije na tržištu BiH ozbiljno koristio žig za obilježavanje robe, odnosno usluga za koje je taj žig registriran, i to u neprekidnom vremenskom razdoblju od pet godina od dana upisa žiga u registar žigova, odnosno od dana kad je žig posljednji put korišten. U postupku po zahtjevu za prestanak žiga zbog nekorištenja žiga nositelj žiga, ili osoba koju je on ovlastio, dužan je dokazati da je žig koristio. U smislu ove odredbe, nositelj žiga ne mora dokazati da je žig koristio pet godina neprekidno, već će se smatrati da je žig korišten ukoliko nositelj žiga dokaže da je bilo kada u tijeku kontinuiranoga vremenskoga razdoblja od pet godina ozbiljno koristio žig.

Ovim člankom uveden je pravni standard *ozbiljnog korištenja*, kao i precizna definicija upotrebe žiga. Pojam upotrebe žiga se, prije svega, vezuje za akt stavljanja žiga na robu ili njezino pakiranje, odnosno za efektivno nuđenje tako obilježene robe. Korištenje žiga smatrati će se i upotreba znaka koji nije identičan znaku zaštićenom žigom ako različiti elementi toga znaka ne mijenjaju distinktivni karakter žiga. U svakom slučaju, korištenje mora biti ozbiljno.

U članku 71. stavak (4) ZOŽ navodi se što se smatra opravdanim razlogom za nekorištenje žiga, a u stavku (5) izričito se navodi što se ne smatra korištenjem žiga. Glede pitanja smatra li se obveza upotrebe zaštićenoga znaka ispunjenom ako se znak koristi samo radi reklamiranja robe ili usluge, a bez njezina efektivnog stavljanja u promet. Reklama je pojava koja prati stavljanje robe u promet i nije sama po sebi cilj, te se ne može promatrati izolovanom od prometa robe. Stoga je izričito propisano da se upotrebom žiga ne smatra reklamiranje zaštićenoga znaka bez mogućnosti nabavke robe, odnosno upotrebe usluge za koju je znak zaštićen. Navodi iz stavka (6) predstavljaju, sa jedne strane, doprinos pravnoj sigurnosti nositelja žiga, a s druge strane, onemogućavanje zloupotrebe prava od nositelja žiga.

Članak 72. ZOŽ precizira način određivanja datuma prestanka žiga zbog nekorištenja. Prema ovom članku, kada se utvrdi da su se stekli uvjeti da žig prestane zbog nekorištenja, žig prestaje važiti istekom razdoblja od pet godina od dana kada je žig posljednji put korišten, odnosno istekom razdoblja od pet godina od dana upisa žiga u registar žigova, ako žig nije korišten. Na taj način omogućava se da treća zainteresirana osoba zaštiti žig koji je isti ili sličan žigu koji je registriran i koji se odnosi na istu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga, ali se nikada, ili u duljem vremenskome razdoblju, nije koristio u prometu za obilježavanje robe ili usluga. Tako se u isto vrijeme onemogućava zadržavanje monopola na pravu koje se ne koristi, budući da je nositelj žiga obavezan svoj žig koristiti.

Člankom 73. ZOŽ uređuju se posebni slučajevi prestanka žiga. Ti slučajevi su taksativno nabrojani i po svojoj prirodi usmjereni su na zaštitu potrošača. Za razliku od prestanka žiga zbog

nekorištenja, gdje je *ratio legis* onemogućavanje zloupotrebe prava nositelja žiga u odnosu na njegove konkurente na tržištu, *ratio legis* prestanka žiga u slučajevima nabrojanim u ovome članku je usmjeren na zaštitu potrošača, kao krajnjih korisnika robe ili usluga obilježenih žigom koji je postao generičan, prevaran ili protivan javnome poretku ili moralu. Stavak (3) ovoga članka propisuje da u konkretnim slučajevima prestanak žiga važi samo od dana pravomoćnosti rješenja o prestanku žiga.

U članku 75. ZOŽ propisano je da proglašenje ništavim rješenja o priznanju žiga i prestanak žiga zbog nekorištenja nemaju retroaktivno djelovanje na pravomoćne sudske presude u svezi sa povredom žiga i na zaključene ugovore o prijenosu prava pod uvjetom da je tužitelj, odnosno nositelj žiga bio savjestan. Savjesnost, kao uvjet iz ovoga članka, koji je eventualno upitan utvrđuje se u parničnom postupku, te se u tom slučaju stranke upućuju na navedeno pitanje riješe pred nadležnim sudom.

Institut može na zahtjev zainteresirane osobe, donijeti rješenje o prestanku žiga ako nositelj žiga ili osoba koju je on ovlastio, bez opravdanog razloga nije na domaćem tržištu ozbiljno koristilo žig za obilježavanje roba, odnosno usluga na koje se žig odnosi i to neprekidno u trajanju od pet godina od dana upisa žiga u Registar žigova, odnosno, od dana kad je žig posljednji put korišten. U postupku po zahtjevu za prestanak žiga zbog nekorištenja, nositelj žiga ili osoba koju je on ovlastio dužni su dokazati da su koristili žig. Dakle, teret dokazivanja leži na nositelju žiga čiji se prestanak zbog nekorištenja traži. Žig može prestati zbog nekorištenja za sve robe, odnosno, usluge, ili samo za neke robe, odnosno usluge.

Kad je u pitanju dokazivanje korištenja žiga kod nacionalnih žigova (BAZ), kao datum od kojeg se počinje računati razdoblje korištenja žiga uzima se datum priznanja žiga. Dakle, obveza upotrebe žiga počinje teći tek od priznanja prava, a ne od datuma podnošenja prijave, jer u tom trenutku još nije izvjesno da li će znak biti priznat ili ne.

U slučaju međunarodnih žigova, pravilo je da se datumom registriranja žiga smatra datum koji je naveden kao datum međunarodnog registriranja u ROMARIN-u, a koji odgovara datumu podnošenja prijave za međunarodno registriranje žiga. Međutim, u slučaju kada je žig čiji se prestanak traži bio predmet provizornog odbijanja nakon čega je donijeta definitivna odluka o priznanju tog žiga, kao datum registriranja tog žiga od koga se računa petogodišnji period nekorištenja smatrati će se datum donošenja definitivne odluke. Ovo iz razloga što nositelj tog žiga ima pravo da predmetni žig ne koristi sve dok ne dobije definitivnu odluku kojom mu se žig priznaje. Ukoliko bi se i u ovom slučaju kao datum od koga se računa petogodišnji period nekorištenja računao datum njegovog međunarodnog registriranja tj. datum međunarodne prijave, on bi faktički bio doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe koje su nositelji nacionalnih registracija.

Za međunarodne žigove za koje nije postojala obveza davanja „grant of protection“, kao datum registriranja od kojeg se računa petogodišnji period nekorištenja će smatrati datum na koji istječe rok od 12 mjeseci od dana međunarodnog registriranja odnosno teritorijalnog proširenja.

U smislu navedene odredbe, termin ozbiljno korištenje podrazumijeva da je predmetni žig faktički korišten za obilježavanje roba, odnosno usluga za koje je registriran, od datuma registracije žiga. Nositelj žiga nije dužan dokazati neprekidno korištenje u pomenutom periodu od pet godina, ali će bitan parametar za utvrđivanje ozbiljnog korištenja biti obim i intenzitet korištenja, što znači da nositelj žiga pri dokazivanju ozbiljnog korištenja treba dostaviti dokaze kojima će dokazati obim i intenzitet korištenja žiga (količina prodate robe, odnosno, pruženih usluga i sl.).

Dokazi koje podnositelj dostavlja moraju biti vezani uz mjesto, vrijeme, opseg i prirodu korištenja roba i/ili usluga i moraju biti datirani i ovjereni. Podnositelj samostalno odlučuje o prirodi dokaza koje će podnijeti, ali pritom mora voditi računa da svi dokazi trebaju nositi i datum koji je bitan za utvrđivanje njihove valjanosti. Relevantni će biti samo dokazi koji se odnose na teritoriju BiH i to na cijelo područje, a ne samo određeno područje.



Korištenjem žiga, smatra se i korištenje znaka zaštićenog žigom u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju distinktivni karakter znaka, kao i upotreba zaštićenog znaka na robi ili pakiranju robe isključivo namijenjene za izvoz. Korištenjem žiga ne smatra se reklamiranje zaštićenog znaka bez mogućnosti nabave robe, odnosno, korištenja usluge za koju je znak zaštićen.

Opravdanim razlogom za nekorištenje žiga smatrat će se okolnost koja je nastala nezavisno od volje nositelja žiga (viša sila), a koja predstavlja smetnju za korištenje žiga. To može na primjer biti odluka državnog organa, zabrana uvoza ili druga zabrana koja se odnosi na robu ili usluge za koje je priznata zaštita žigom.

Ukoliko je korištenje žiga započelo ili je nastavljeno poslije isteka perioda od pet godina nekorištenja, a prije podnošenja zahtjeva za prestanak žiga zbog nekorištenja, neće se donijeti rješenje o prestanku žiga zbog nekorištenja. Međutim, ako se u postupku po zahtjevu za prestanak žiga zbog nekorištenja, na osnovu dokaza koje nositelj žiga dostavi, utvrdi da je do započinjanja ili nastavljanja korištenja žiga došlo nakon što je nositelj žiga saznao da će biti podniet zahtjev za prestanak njegovog žiga i ukoliko je to korištenje započeto ili nastavljeno u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za prestanak žiga, takvi dokazi se neće smatrati relevantnim, pa će Institut u tom slučaju donijeti rješenje o prestanku žiga zbog nekorištenja.

### **13.2. Prestanak žiga u drugim slučajevima (članak 73. ZOŽ)**

Institut će, na zahtjev zainteresirane osobe, donijeti rješenje o prestanku žiga u cijelosti ili samo za pojedinu vrstu robe ili uslugu i u sljedećim slučajevima:

- a) ako je znak zaštićen žigom, a zbog činidbe ili nečinidbe nositelja žiga ili njegova pravnog sljednika je postao generički naziv robe odnosno usluge za koju je registriran,
- b) ako znak zaštićen žigom, a zbog načina na koji ga nositelj žiga ili njegov pravni sljednik koristi može u prometu izazvati zabunu o geografskom porijeklu, vrsti, kvaliteti ili drugim svojstvima robe odnosno usluge,
- c) ako je znak zaštićen žigom postao protivan moralu ili javnom poretku.

Pravo na korištenje kolektivnog žiga i jamstvenog žiga može prestati i ako se kolektivni žig i jamstveni žig upotrebljavaju suprotno općem aktu o kolektivnom žigu odnosno o jamstvenom žigu. U slučajevima prestanka važenja žiga koji su propisani ovim člankom, žig prestaje važiti idućega dana od dana pravomoćnosti rješenja o prestanku žiga.

### **13.3. Postupak po zahtjevu za prestanak žiga**

Postupak za prestanak žiga reguliran je člankom 74. ZOŽ, a sadržaj zahtjeva propisan je člankom 38. POŽ. Postupak se pokreće pisanim zahtjevom.

Zahtjev za prestanak žiga zbog razloga predviđenih u članku 74. ZOŽ podnosi se u tri primjerka na obrascu Z-11 koji je sastavni dio POŽ i koji sadrži:

- a) ime i prezime i adresu ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba, odnosno poslovno ime i sjedište ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba,
- b) ime i prezime i adresu nositelja žiga čiji se prestanak zahtijeva ako je u pitanju fizička osoba, odnosno poslovno ime i sjedište nositelja žiga čiji se prestanak zahtijeva ako je u pitanju pravna osoba,
- c) naznačenje zahtijeva li se prestanak žiga u cjelini ili samo za neku robu, odnosno usluge,
- d) registarski broj žiga čiji prestanak se zahtijeva i datum upisa žiga u odgovarajući registar,

- e) podatke o zastupniku ako se zahtjev podnosi posredstvom zastupnika,
- f) razloge zbog kojih se zahtijeva prestanak žiga,
- g) podatke o plaćenju taksi i troškovima postupka za zahtjev,
- h) pečat i/ili potpis podnositelja zahtjeva, odnosno zastupnika.

Uz se zahtjev prilažu i:

- a) uredna punomoć ako se zahtjev podnosi posredstvom zastupnika,
- b) izgled žiga čiji se prestanak zahtijeva, u dva primjerka,
- c) dokaz o plaćenju taksi i troškovima postupka za zahtjev,
- d) dokaz o razlozima zbog kojih se zahtijeva prestanak žiga, u dva primjerka, ako je primjenljivo.

Po prijemu zahtjeva za prestanak žiga zbog nekorištenja, potrebno je utvrditi da li je zahtjev formalno uredan, tj. da li sadrži sve elemente propisane člankom 38. POŽ. Ukoliko zahtjev nije uredan, Institut će pozvati podnositelja zahtjeva da ga u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi. Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne uredi zahtjev, zahtjev će se odbaciti kao neuredan.

#### **13.4. Postupak po urednom zahtjevu**

Ukoliko se utvrdi da je zahtjev uredan, dostaviti će ga nositelju žiga i pozvati ga da u roku od 30 dana od dana prijema podneska dostavi svoj odgovor. Ako je podniet zahtjev za prestanak nacionalnog žiga čiji je nositelj domaća pravna ili fizička osoba, Institut će zahtjev s priložima dostaviti direktno nositelju žiga, odnosno zastupniku ukoliko je imenovan, a ako je nositelj žiga strana fizička ili pravna osoba, dostavljanje će se izvršiti putem ovlaštenog zastupnika čiji se podaci nalaze u spisima predmeta.

Ukoliko je podniet zahtjev za prestanak međunarodnog žiga, Institut će nositelja žiga prethodno dopisom obavijesti o tome da je podniet zahtjev za prestanak njegovog žiga, naznačiti tko je podnositelj zahtjeva za prestanak i zastupnik ukoliko ga podnositelj prijedloga ima. Istim dopisom Institut će nositelja žiga pozvati da u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti imenuje zastupnika koji je je upisan na listi zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva kod Instituta, a u prilogu ovog dopisa dostaviti mu obrazac zahtjeva za prestanak žiga zbog nekorištenja (Z-11).

Ova obavijest se dostavlja nositelju žiga izravno na adresu u inozemstvu. Ukoliko Institut u roku od mjesec dana od dana dostavljanja ne dobije potvrdu da je nositelj žiga primio obavijest o podnesenom zahtjevu za prestanak njegovog žiga, Institut će nositelju međunarodnog žiga ponovno poslati obavijest diplomatskim putem, tj. preko nadležne službe Ministarstva vanjskih poslova BiH. Ukoliko niti nakon isteka roka od 30 dana od prijema ove obavijesti Institut od podnositelja ne zaprimi dokaz da je imenovao zastupnika smatrat će se da nije zainteresiran za zaštitu svojeg žiga, te će Institut nastaviti postupak donošenjem rješenja o prestanku žiga za onu vrstu robe ili usluge za koje je to u zahtjevu traženo.

Ako nositelj međunarodnog žiga dostavi Institutu dokaz o imenovanju zastupnika u ostavljenom roku, Institut će imenovanom zastupniku dostaviti kompletan sadržaj zahtjeva za prestanak žiga kojeg je zaprimio od podnositelja zahtjeva i uputiti poziv nositelju žiga, preko zastupnika, da dostavi svoj odgovor na podneseni zahtjev za prestanak u roku od 30 dana od prijema poziva od Instituta.

Kada nositelj žiga čiji se prestanak zbog nekorištenja traži, dostavi svoj odgovor, postupak po podnesenom zahtjevu za prestanak žiga će se nastaviti. U postupku po zahtjevu za prestanak

žiga, Institut može zakazati usmenu raspravu na koju će pozvati podnositelja zahtjeva i nositelja žiga (članku 74. stavak (10) ZOŽ). Održavanje usmene rasprave nije obvezno. Dakle, u ovisnosti od okolnosti svakog konkretnog slučaja Institut će procjeniti da li je neophodno održavanje usmene rasprave. Kada navodi strana u postupku i dokazi koje su dostavili kroz svoje podneske nisu dovoljni jasni da bi se mogla donijeti odluka u konkretnoj upravnoj stvari, može se zakazati usmena rasprava.

Poslije provedenog postupka po zahtjevu za prestanak žiga, Institut može donijeti rješenje o prestanku žiga u cjelini ili samo za neke robe, odnosno usluge, ili rješenje o odbijanju zahtjeva. U slučaju donošenja rješenja o prestanku žiga zbog nekorištenja, u rješenju se mora navesti točan datum prestanka žiga. Naime, žig prestaje s važenjem istekom perioda od pet godina od dana kada je žig posljednji put korišten, odnosno, istekom perioda od pet godina od dana registriranja žiga, ako žig nije korišten (članku 72. ZOŽ).



