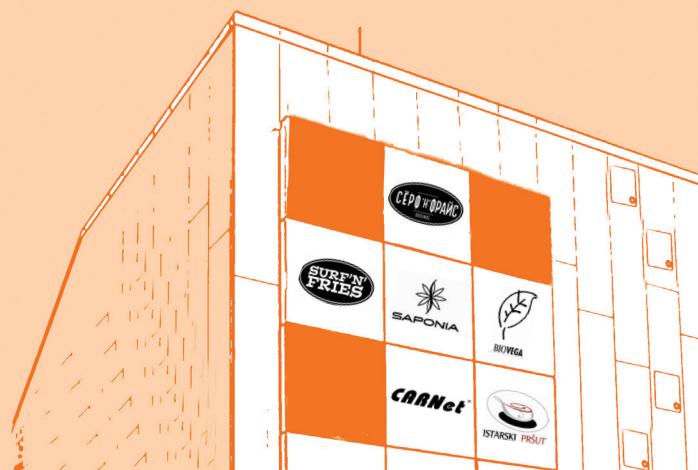


Edicija
Primjena
Intelektualnog
vlasništva u
poslovanju

Broj 1



DRŽAVNI
ZAVOD ZA
INTELEKTUALNO
VLAŠNIŠTVO
REPUBLIKE
HRVATSKE



Stvaranje žiga

Uvod u žigove i brandove za mala i srednja poduzeća

Ovo je hrvatska prilagodba pod nazivom „Stvaranje žiga“, koju je 2017. godine objavila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo. Neki primjeri žigova u originalnoj verziji zamijenjeni su hrvatskim žigovima.

Originalna publikacija WIPO-a dostupna je pod licencicom Creative Commons Attribution 3.0 IGO na:

http://www.wipo.int/edocspubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf

WIPO nije odgovoran za ovu hrvatsku prilagodbu, na koju DZIV RH ima autorsko pravo.

Autori WIPO-ve publikacije na kojoj se temelji ova hrvatska publikacija bili su Lien Verbauwhede Koglin, Nicole Sudhindra, Esteban Burrone i Gurqbal Singh Jaiya. Ovu hrvatsku publikaciju preveo je i prilagodio DZIV RH. Autori originalne WIPO-ve publikacije nisu odgovorni za sadržaj hrvatske publikacije.

Uvod

Vodič „Stvaranje žiga“ jedan je od priručnika na temu „Intelektualno vlasništvo u poslovanju“. Ovaj priručnik odnosi se na područje žiga kao jednog od prava intelektualnog vlasništva te različitim dionicima u poslovanju nastoji prenijeti važnost **učinkovitog upravljanja žigom**.

Upravljanje žigom trebalo bi biti sastavnim dijelom **strategije brendiranja** tijekom poslovanja svake tvrtke, bilo velike ili male. S razvojem novih tržišta i interneta tvrtke, više no ikad, imaju nove unosne prilike kreirati vrijedne žigove i nove poslovne modele koji osiguravaju vidljivost njihovog poduzeća. Međutim, te prilike također sve više zahtijevaju od tvrtki da osiguraju i iskoriste svoja prava na žig te da izbjegnu povredu prava tuđih žigova.

Strategija upravljanja žigom trebala bi odražavati interes i stanje poslovanja tvrtke, njezinih ciljnih tržišta te industrijsko područje u kojem djeluje. Trebala bi uključivati **pravna** ali i **praktična** razmatranja kao što su odgovarajući proračun, podjela odgovornosti između internog osoblja i vanjskih pružatelja usluga, sposobnost tolerancije rizika, osiguranje, odnosi s trgovcima, korisnicima franšize, distributerima, itd. Strategiju upravljanja žigom tvrtka također treba uskladiti i s planovima **brendiranja i analizom konkurenata** radi uspjeha vlastitih proizvoda na izrazito konkurentnom tržištu.

Ovaj je vodič namijenjen kao pomoć različitim dionicima u poslovanju, osobito poduzetnicima i vlasnicima/upraviteljima malih i srednjih poduzeća (MSP-a), da bi razumjeli na koji način:

- kreirati i/ili izabrati nove žigove koji privlače potrošače a istovremeno ih je lako primijeniti naspram konkurenata
- zaštititi znakove, reklamne slogane, krilatice, logotipe i ostale slične ključne komponente od neovlaštenog iskoriščavanja drugih osoba
- izbjegći rizik povrede tuđih žigova
- aktivno pratiti (postojeće i nove) žigove konkurenata i, povrh svega
- dobiti najbolju vrijednost iz svojih žigova radi snažnijih strategija brendiranja.

Ovaj vodič daje relativno sveobuhvatan uvod u žigove, ali vas također u nekim točkama upućuje i na dodatne informacije. Međutim, ni ovaj vodič niti drugi spomenuti izvori informacija nisu zamjena za profesionalne pravne savjete.

SADRŽAJ

	Stranica
Uvod	
I. ŽIGOVI	
1. Što je žig?	3
2. Koja je razlika između žiga i brenda?	3
3. Čemu služe žigovi?	5
II. VRSTE ŽIGOVA	8
4. Što su žigovi za usluge?	8
5. Što su zajednički žigovi?	9
6. Što su certifikacijski (jamstveni) žigovi?	10
7. U kakovom su odnosu robni žigovi, zajednički žigovi i jamstveni žigovi?	13
III. STVARANJE ŽIGOVA	13
8. Zašto je važno imati jaki žig?	13
9. Kako možete povećati razlikovnost žiga?	16
10. Što treba imati na umu kod odabira ili stvaranja žiga?	16
IV. ZAŠTITA ŽIGOVA	18
11. Kako vaša tvrtka može zaštiti svoj žig, odnosno žigove?	18
12. Koji drugi pravni instrumenti su dostupni za zaštitu imidža vašeg brenda ili drugih aspekata vaših proizvoda?	20
13. Zašto vaša tvrtka treba registrirati svoj žig ili žigove?	22
14. Koja prava osigurava registracija žiga?	24
15. Je li registracija trgovackog imena vaše tvrtke ista stvar kao i registracija žiga?	24
16. Koji su glavni razlozi odbijanja prijave?	25
V. ŽIGOVI U INOZEMSTVU	38
29. Vrijedi li registracija žiga u vašoj zemlji u inozemstvu?	38
30. Trebate li razmotriti zaštitu svog žiga u inozemstvu?	39
31. Kako i kada možete registrirati žig svoje tvrtke u inozemstvu?	39
32. Što je transliteracija žiga i koji su izazovi?	42

VI. KORIŠTENJE ŽIGOVA	45	VIII. PROVEDBA PRAVA ŽIGOVA	59
33. Što se podrazumijeva pod korištenjem žiga?	45	48. Zašto je važno otkriti povrede prava?	59
Što to znači za nositelja/vlasnika žiga?	45	49. Kada drugi žig krši vaša prava?	60
34. Možete li registrirati žig a da ga niste koristili?	46	50. Što bi vaša tvrtka trebala poduzeti ako drugi bez dopuštenja koriste vaš žig?	60
35. Može li vaša tvrtka koristiti isti žig za različite proizvode?	46	51. Kako vaša tvrtka može spriječiti uvoz proizvoda s krivotvorenim žigom?	62
36. Kako pravilno koristiti svoj žig?	47	52. Koje su mogućnosti na raspolaganju za rješavanje tužbe za povredu žiga izvan suda?	63
37. Možete li u svom oglašavanju koristiti žig konkurenta?	48		
38. Što je to naziv domene i u kakvom je odnosu sa žigovima?	49		
39. O čemu treba voditi računa pri upotrebi žigova na internetu?	50	IX. Prilog – Korisne internetske stranice	65
40. Koja je uloga nadzornika ili koordinatora za žigove u tvrtki?	51		
VII. KOMERCIJALIZACIJA ŽIGOVA	53		
41. Možete li licencirati svoj žig drugim tvrtkama?	53		
42. Koliki honorar ili naknadu možete očekivati za svoj žig?	54		
43. Koja je razlika između isključive i neisključive licencije?	54		
44. Trebate li dati isključivu ili neisključivu licenciju za svoj žig?	55		
45. Kakve veze sa žigovima imaju ugovori o franšizi?	55		
46. Postoje li ograničenja u prodaji ili prijenosu žiga s vaše tvrtke na drugu tvrtku?	56		
47. Mogu li druge tvrtke bez ovlaštenja preprodavati proizvode zaštićene vašim žigom?	57		

I. Žigovi

1. Što je žig?

Žig je isključivo pravo priznato za **znak** koji služi za **prepoznavanje i razlikovanje proizvoda i/ili usluga** jednog poduzeća od proizvoda i/ili usluga drugih poduzeća na tržištu.

Žigom se može smatrati bilo koji znak, kao npr. **osobno ime, slova i brojke**; kombinacija **boja**; **figurativni elementi** uključujući **crteže i oblike** ili kombinacija tih elemenata po **kojima se mogu razlikovati proizvodi ili usluge**. U većini država, **krilatice**, reklamni **slogani i nazivi** također se smatraju žigovima.

U Hrvatskoj je moguće registrirati promidžbeni slogan koji pored svoje promidžbene funkcije može služiti razlikovanju proizvoda i/ili usluga jednog poduzetnika od konkurenata na tržištu.

Sve veći broj država dopušta i registraciju **netradicionalnih** žigova kao što su pojedina boja, trodimenzionalni žigovi (oblici proizvoda ili pakiranja), pokretne slike, hologrami, zvučni znakovi, mirisni znakovi, geste, taktilne oznake i fluidni/promjenjivi žigovi. Međutim, netradicionalni žigovi nisu česti i mnoge zemlje su ograničile što se može registrirati kao žig, uglavnom dopuštajući mogućnost registracije za znakove koji su vizualno uočljivi ili se mogu grafički prikazati.

Primjerice u Hrvatskoj grafički prikaz nije preduvjet registracije žiga, ali nije moguće zaštititi mirisne znakove zbog teškoća u reproduciranju znaka u registru. Osnovni kriteriji prikaza netradicionalnih žigova u registru jesu: jasnost, preciznost, samostalnost, dostupnost i objektivan način prikaza upotrebatom općedostupnih tehnologija.

Osnovni je uvjet da žig mora biti **razlikovan**, tj. da se može prepoznati izvor proizvoda i da ga se može razlikovati od istovjetnih ili sličnih konkurenčkih proizvoda na tržištu.

2. Koja je razlika između žiga i brenda?

Često dolazi do nedoumica oko razlike između termina „žig“ i „brend“. Značenje termina **brend** puno je šire i odnosi se na vizualnu, emocionalnu, racionalnu i kulturnu predodžbu koju korisnici povezuju s tvrtkom ili proizvodom. Žigovi su vitalan element brenda, ali brend će obično uključivati i druge elemente kao što su dizajn, vizualni identitet, slogani, simboli i zvukovi, zajedno s konceptom, predodžbom i ugledom koji potrošače povezuju s određenim proizvodima i/ili uslugama.

Primjer: Riječ MERCEDES-BENZ® i dizajn trokrake zvijezde dva su žiga koja se koriste za identifikaciju njemačkog proizvođača Daimler AG., dok brend obuhvaća automobile, tehnologiju, inovativni dizajn, žigove te osjećaj koji korisnika asocira na kvalitetni i luksuzni proizvod.

Primjeri žigova:

i. Žig sastavljen samo od riječi, slova, brojki, ili njihove kombinacije.

Takav žig često osigurava široku zaštitu svom nositelju jer mu omogućuje da ograniči konkurentovu upotrebu bilo koje figurativne verzije žiga koja je zbnujuće slična, za istu vrstu proizvoda i/ili usluga. Zaštićene su same riječi i/ili slova ili brojke.

Primjer: LINO je registriran kao žig koji se sastoji od obične riječi

LINO

Uz odobrenje: Žig Ž971873; Nositelj PODRAVKA, prehrambena industrijia d.d.

ii. Stilizirana verzija žiga koji se sastoji od riječi

Ako nositelj žiga osim znakova želi zaštititi i dizajn, boju, ili neki drugi razlikovni element, potreban je poseban oblik žiga. Ova vrsta žiga sadrži kombinaciju slova i dizajna i obično se naziva „dizajn plus riječi“ (*design plus words*). Međutim, ako se taj prikaz na bilo koji način promijeni, registracija gubi svoju izvršivost u određenoj mjeri jer se ona veže za točan prikaz znaka kako je registriran (vidi i br. 36 kako koristiti registrirane žigove sa specifičnim dizajnom, bojom ili fontom).

Primjer: LINO je također zaštićen žigom i na stilizirani način uz određeni logotip i boju slova.



Uz odobrenje: Žig 20050850; Nositelj PODRAVKA, prehrambena industrijia d.d.

iii. Figurativni elementi

Kao žig može biti zaštićen i logotip kao takav. U tom slučaju riječi nisu uključene kao dio žiga.



Uz odobrenje: Žig Z20050851; Nositelj PODRAVKA, prehrambena industrijia d.d.

iv. Žigovi koji uključuju i figurativne elemente i riječi

Ponekad može biti teško registrirati sama slova, brojeve i slogane kojima nedostaje razlikovnost (vidi br. 16), ali zato ih se može zaštititi ako su registrirani zajedno s razlikovnim figurativnim elementom.



Uz odobrenje: Žig Z20020213; Nositelj LEDO plus d.o.o. za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane



Uz odobrenje: Žig 20041949; Nositelj PODRAVKA, prehrambena industrija d.d.



Uz odobrenje: Žig Z20020095; Nositelj PODRAVKA, prehrambena industrija d.d.



Uz odobrenje: Žig Ž990892; Nositelj SAPONIA, kemijска, prehrambena i farmaceutska industrija

v. Netradicionalni žigovi

Često je teško (a u većini država i nemoguće) registrirati žigove koji se temelje samo na jednoj boji, izgledu, obliku, zvuku, mirisu, okusu i teksturi. Ipak ima nekoliko primjera takvih žigova koji su prihvaćeni u nekim državama.

Žig od jedne boje:



Uz odobrenje: Žig WZ 0644464

KRAFT® Foods registrirao je žig za ljubičastu boju samu po sebi za čokoladu i čokoladne proizvode u brojnim zemljama svijeta.

Trodimenzionalni žig (oblik proizvoda ili pakiranja):



Uz odobrenje: Žig Z20110077; Nositelj KRAŠ, prehrambena industrija d.d.

Ponekad može biti izazov za poslovanje tvrtke da povrh svog naziva ustanovi i druge elemente koje može zaštititi kao elemente prepoznatljivosti i brenda za svoju djelatnost, posebice ako se radi o kratkoj rečenici, reklamnom sloganu ili pak obliku proizvoda (vidi br. 12). Vi ili vaši zaposlenici možda ne smatrate da je vaš slogan ili oblik vašeg proizvoda žig ali vaš konkurent, koji ima identičan ili zbnjajuće sličan slogan ili oblik proizvoda, može misliti drukčije i optužiti vas za povredu svog žiga. Ovaj će vam vodič pomoći da identificirate elemente vašeg brenda koje možete zaštititi i korake koje trebate poduzeti da biste zaštitili ovu vrijednu imovinu od konkurenata.

3. Čemu služe žigovi?

- **Žigovi olakšavaju potrošačima pronalaženje vaših proizvoda na tržištu.** Žigovi, omogućavaju razlikovanje vaših proizvoda ili usluga od proizvoda ili usluga konkurenata i pomažu da se vaša tvrtka identificira kao izvor proizvoda koji je označen žigom.

- **Žigovi predstavljaju jedan od najefikasnijih marketinških komunikacijskih alata.** Žigovi su moćan instrument za privlačenje pažnje potrošača i isticanje vašeg proizvoda na tržištu. Žigovi, kao dio vašeg brenda, mogu u jednom jedinom elementu obuhvatiti sve intelektualne i emocionalne atribute i poruke o vašoj djelatnosti, ugledu, proizvodima te stilu života, aspiracijama i željama potrošača. Oni također otvaraju put vašoj tvrtki za efikasno korištenje interneta (vidi br. 38–39).
- **Žigovi čine temelj za izgradnju imidža i ugleda brenda.** Žigovi omogućuju potrošačima da svoje odluke o kupovini temelje na onomu što su čuli, pročitali ili sami doživjeli. Stvaraju odnos povjerenja što čini temelj za uspostavljanje lojalne klijentele i za povećavanje dobrog ugleda (*goodwill*) vaše tvrtke. Potrošači često razviju emocionalnu privrženost određenim žigovima, temeljem skupa željenih kvaliteta ili svojstava sadržanih u proizvodima koji nose takve žigove. Žigovi također potiču tvrtke da investiraju u održavanje ili poboljšavanje kvalitete svojih proizvoda kako bi održali ili nadalje poboljšali svoj ugled.¹
- **Žigovi pomažu u sprječavanju zabune potrošača.** Žigovi štite

potrošače označavanjem (a) izvora proizvoda i (b) dosljedne razine kvalitete. Žigovi pomažu potrošačima da odluče hoće li ponovno kupiti željeni proizvod ili izbjegći neželjeni proizvod. Ako se proizvod označen određenim žigom pokaže manjkavim, potrošači imaju točnu informaciju o njegovom izvoru (bilo da se radi o dobavljaču ili proizvođaču).

- **Žigovi su jedna od najvrednijih najtrajnijih imovina tvrtke.** Žigovi mogu trajati jako dugo i time osigurati vašoj tvrtki/proizvodu dugoročnu konkurentnu prednost. Posjeduju vrijednost koja nadilazi osnovnu djelatnosti tvrtke i često utiru put širenju vaše djelatnosti na druge proizvode. Mogu se licencirati ili prodavati i pružaju dodatan izvor prihoda putem naknade za njihovo korištenje (vidi br. 41–42), ključna su komponenta sporazuma o franšizama (vidi br. 45) i mogu se prodati zajedno ili odvojeno od vaše tvrtke (vidi br. 46). Žigovi potiču širi opseg prodaje i veće marže. Osim toga, mogu se koristiti kao pokriće za dobivanje kredita ili druge vrste vanjskog financiranja.



Etiketa za Karlovačko pivo

Uz odobrenje: Žig Z20170531; Nositelj Heineken Hrvatska d.o.o. za proizvodnju i promet piva

¹ Za više informacija vidi IP PANORAMA™ modul 02, točka za učenje 1 na www.wipo.int/sme/en/multimedia/.

Mogu se koristiti i u svrhu planiranja poreza kad se žigovi prenose u dioničko društvo u državama s niskim porezom, koji naplaćuje svojim operativnim tvrtkama (u državama s visokim porezom) naknade za korištenje žigova.

- **Jaki žigovi olakšavaju zapošljavanje i zadržavanje zaposlenika.** Ljudi radije rade za popularne i cijenjene brendove i njihove tvrtke.
- **Žigovi su jedno od najefikasnijih oružja protiv nepoštenog tržišnog natjecanja.** Žigovi omogućuju vašoj tvrtki da konkurentima zabrani neovlašteno korištenje vašeg žiga (vidi br. 14). Osim toga, mogu se koristiti pri suprotstavljanju paralelnom uvozu (vidi br. 47) i sprječavanju uvoza krivotvorenih proizvoda (vidi br. 14 i 51). Mogu vam također omogućiti u sprječavanju drugih da koriste vaš žig kao dio naziva domene (vidi br. 38).

Vrijednost žigova

Pažljivo odabran i održavan žig je **vrijedna poslovna imovina** za većinu tvrtki te može biti i najvrednija imovina koju posjeduju. Amazon je procijenjen kao jedan od najvrednijih svjetskih brendova s vrijednošću od preko 315 milijardi USD², slijedi APPLE® i Google®, čija je vrijednost procijenjena na više od 309 milijardi USD i Microsoft® s vrijednošću od 251 milijarde USD. Procjenjuje se da vrijednost drugih poznatih žigova kao

što su Alibaba, Facebook® i VISA® premašuje 130 milijardi USD svaki. Razlog tome je činjenica da potrošači cijene žigove, njihov ugled, njihov imidž i niz željenih kvaliteta koje povezuju sa žigom te su voljni platiti više za proizvod označen žigom koji prepoznaju i koji ispunjava njihova očekivanja. Stoga vlasništvo nad žigom koji ima dobar imidž i ugled osigurava tvrtki prednost pred konkurentima.



Uz odobrenje: Žig Z20140625; Nositelj Franck, prehrambena industrija d.d.

Sažetak za provjeru

- **Imate li popis svih elemenata vašeg brenda koji se mogu zaštititi uključujući žigove, vizualni identitet, izgled pakiranja i/ili oblika vaših proizvoda?** Pregledajte informacije u narednim poglavljima kako biste bili sigurni da imate detaljan popis vlastite imovine koja se može zaštитiti.
- **Žigovi su vrijedna poslovna imovina.** Žigovi nisu tu samo zato da se vaši proizvodi razlikuju; oni grade imidž vašeg brenda, mogu vam osigurati prednost pred konkurentima te vam omogućiti zaštitu od nepoštenog tržišnog natjecanja.

² BrandZ Top 100 najvrednijih globalnih marki, 2019

- Za više informacija vidi IP PANORAMA™ modul 02, točka za učenje 1 na www.wipo.int/sme/en/multimedia.

II. Vrste žigova



4. Što su žigovi za usluge?

Žigovi za usluge po svojoj prirodi su vrlo slični robnim žigovima. Oboje su razlikovni znakovi; robni žigovi služe za razlikovanje *proizvoda* jednog poduzeća od proizvoda drugog, dok žigovi za usluge imaju istu funkciju u odnosu na **usluge**. Usluge mogu biti bilo koje vrste, poput finansijskih, bankarskih, turističkih, promidžbenih ili ugostiteljskih. Pravno nema razlike između ta dva pojma: žigovi za usluge mogu se registrirati, obnoviti,

otkazati, dodijeliti i licencirati pod istim uvjetima kao i robni žigovi.

Primjer:



Uz odobrenje: Žig Ž960673; Nositelj HRVATSKA AKADEMSKA ISTRAŽIVAČKA MREZA CARNet

Dobro poznati žigovi

Dobro poznati žigovi su znakovi koje dobro poznatima smatra nadležno tijelo zemlje u kojoj se traži zaštita žiga. Bilo koja vrsta žiga s vremenom može postati „dobro poznata“. Dobro poznati žigovi u pravilu uživaju **jaču zaštitu**. Na primjer, dobro poznati žigovi mogu se štititi čak i ako nisu registrirani (pa čak i ako nisu bili ni korišteni) na određenom teritoriju. Osim toga, dok se obični žigovi štite, u pravilu, u odnosu na zbnujujuće slične žigove samo ako se koriste za **istovjetne ili slične** proizvode, dobro poznati žigovi štite se u odnosu na zbnujuće slične žigove čak i za **različite** proizvode, ako su ispunjene određene pretpostavke. Glavna svrha takve jače zaštite jest sprječiti druge tvrtke da se oslanjaju na ugled dobro poznatog žiga i/ili nanose štetu njegovom ugledu odnosno reputaciji (*goodwill*).

Obično teret dokaza kako je njegov žig dobro poznat potrošačkoj javnosti na određenom teritoriju ostaje na nositelju žiga. Neke zemlje pružaju mogućnost da se zatraži priznavanje statusa dobro poznatog žiga bilo putem administrativnih ili sudskih postupaka. Preporuča se (a) registrirati svoje dobro poznate žigove, barem u odnosu na najrelevantnije proizvode ili usluge; (b) osporiti registraciju žiga od strane konkurenata i (c) voditi

evidenciju korištenja i ugleda svojih žigova, kao što je količina prodaje, reklamne kampanje, godišnja izvješća i reference trećih strana.

Primjer: Prepostavimo da je WONDERCOLA slavni žig za bezalkoholno piće. Tvrta Wondercola bi stoga uživala prava na to da spriječi druge da koriste identičan ili zbnujuće sličan žig u onim zemljama u kojima dobro poznati žigovi uživaju snažniju zaštitu i gdje je taj žig dobro poznat za bezalkoholna pića. Zaštita bi bila moguća i za nevezane proizvode i usluge. To znači da, ako druga tvrtka odluči staviti na tržiste druge proizvode, od kompjutera do sunčanih naočala, koristeći žig WONDERCOLA, morat će od tvrtke Wondercola tražiti dopuštenje ili riskirati tužbu zbog povrede žiga.

5. Što su zajednički žigovi?

Nositelj **zajedničkog žiga** u pravilu je udruženje ili zadruga čiji **članovi** mogu koristiti zajednički žig za stavljanje svojih proizvoda na tržiste. Udruženje, u pravilu, određuje niz kriterija za korištenje zajedničkog žiga (npr. standardi kvalitete) i dopušta pojedinačnim tvrtkama da koriste žig, ako postupaju sukladno tim standardima. Zajednički žigovi mogu biti učinkovit način za zajednički plasman proizvoda skupine poduzeća koja mogu smatrati da će potrošači teže prepoznati njihove žigove i/ili da će ih glavni distributeri teže prihvati za distribuciju.

Primjer: Zajednički žig „Miomirisi i okusi Lošinja“ mogu koristiti svi poslovni subjekti koji imaju registriranu djelatnost na području Malog Lošinja, a bave se proizvodnjom odnosno pružanjem usluga iz područja kozmetike, medicine poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, turizma i razonode.



Uz odobrenje: Žig Z20100483; Nositelj GRAD MALI LOŠINU

6. Što su certifikacijski (jamstveni) žigovi?

Jamstveni žigovi dodjeljuju se za postupanje sukladno definiranim standardima, te nisu vezani ni za kakvo članstvo.

Definirani standardi mogu se ticati svojstva ili kvalitete, radnih uvjeta proizvodnje ili izvedbe, kategorija osoba koje proizvode ili pružaju usluge, područja podrijetla itd. Nositelj jamstvenog žiga licencira ga drugima da bi omogućio identificiranje njihovih proizvoda koji zadovoljavaju definirani standard. Stoga jamstveni žig mogu koristiti oni čiji proizvod zadovoljava ustanovljeni standard. Poruka koju jamstveni žig prenosi jest da je proizvode ispitala, testirala, pregledala ili na neki način provjerila osoba koja nije njihov proizvođač, metodama koje je odredio nositelj jamstvenog žiga. Važna pretpostavka stjecanja jamstvenih žigova

jest da se poslovni subjekt koji podnosi prijavu za registraciju smatra „sposobnim za certifikaciju“ proizvoda o kojima je riječ. Logično je da nositelj jamstvenog žiga ne smije primijeniti jamstveni žig na svoje proizvode ili usluge.

U mnogim zemljama, glavna razlika između zajedničkih žigova i jamstvenih žigova je da prve može koristiti samo određena skupina poduzeća, primjerice, članovi udruženja, dok jamstvene žigove može koristiti **svatko tko postupa sukladno standardima** koje je definirao nositelj jamstvenog žiga. Neke zemlje nude obje opcije, i zajedničkog i jamstvenog žiga tako da zajednički žig u jednoj zemlji može biti u drugoj zemlji registriran samo kao jamstveni žig i obrnuto. U Hrvatskoj moguća je registracija i zajedničkog i jamstvenog žiga.



Uz odobrenje: Žig Z20072358; Nositelj REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Primjer: prikazani figurativni žig je registrirani robni (jamstveni) žig koji su ovlašteni koristiti svi proizvođači registriranih proizvoda sa hrvatskih otoka, a koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „hrvatski otočni proizvod“, koje je izradilo RH Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Tijekom razvoja žigova za svoj brend, važno je razmotriti moguća ograničenja prilikom registriranja žiga koja uključuju zemljopisne izraze ili znakove, ako su zemljopisno opisni (vidi br. 14). Mnoge zemlje imaju različite načine zaštite **oznaka zemljopisnog podrijetla** (OZP), kako je niže navedeno, pa treba paziti ako koristite ili planirate koristiti žig koji je zemljopisno opisan.

OZP je znak koji se koristi za proizvode koji potječu iz određenog zemljopisnog područja te imaju **kvalitetu, ugled ili druge karakteristike** koje se pripisuju tom **mjestu podrijetla**. Mogu ga koristiti svi proizvođači čiji proizvodi dijele specifirane osobine i proizvode se na području u skladu s oznakom zemljopisnog podrijetla. Oznaka izvornosti (OI) posebna je vrsta „zemljopisne oznake“. Najčešće se sastoji od zemljopisnog naziva ili tradicionalne oznake koja se koristi na proizvodima koji imaju specifičnu kvalitetu ili osobine koje su **isključivo ili bitno** uvjetovane osobinama zemljopisnog područja u kojem su proizvedeni, uključujući prirodne i ljudske faktore³. Međunarodna registracija oznaka izvornosti provodi se u skladu s **Lisabonskim sporazumom za zaštitu oznaka**

izvornosti i njihove međunarodne registracije, koji administrira Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO).

U nekim je zemljama zaštita zemljopisnih oznaka podrijetla i oznaka izvornosti dostupna u okviru zaštite zajedničkim ili jamstvenim žigom. Ostale zemlje u tu svrhu imaju zaseban, sustav zaštite *sui generis*, a neke od tih zemalja dopuštaju kumulativnu zaštitu u okviru sustava zaštite *sui generis* te zakona o žigu.

Primjeri: Prema japanskom zakonu zemljopisni nazivi mogu se registrirati kao zajednički žig za određene proizvode, ako su navedeni proizvodi dobro poznati proizvodi iz određenog zemljopisnog područja. Na primjer, KOBE BEEF® registriran je u Japanu kao regionalni zajednički žig koji koriste tvrtke iz pokrajine Hyogo u Japanu i koje uzgajaju stoku koja zadovoljava definirane standarde kvalitete.

U Indiji su riječ i logotip za čaj DARJEELING® registrirani kao jamstveni žig u skladu s indijskim zakonom o žigu a također su registrirani i kao oznake zemljopisnog podrijetla prema indijskoj zasebnoj zaštiti *sui generis*. Sustav zaštite *Sui generis* pruža jaču zaštitu sprječavanjem konkurenata da koriste naziv čak i ako njegovo korištenje nije zbnujuće. Na primjer, indijski sustav sprječava sve ostale tvrtke da koriste naziv DARJEELING® čak i ako je i za proizvod označen kao „Čaj

³ Članak 2 Lisabonskog sporazuma za zaštitu oznaka podrijetla i njihove međunarodne registracije.

kao Darjeeling". Potrošač bi shvatio da to nije pravi čaj DARJEELING®, ali upotreba na ovaj način nije dopuštena jer riječ DARJEELING® mogu koristiti samo ovlaštene tvrtke.

Postoje i zemlje koje imaju različite zakone za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti s obzirom na specifične kategorije proizvoda (npr. zaštita *sui generis* za poljoprivredne proizvode i namirnice te zakon o nepoštenom tržišnom natjecanju ili zakon o žigu za ostale proizvode) ili čak za specifičan OZP i OI (npr. škotski viski, pribor za jelo Solingen ili švicarski satovi). Više informacija o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti dostupno je na internetskoj stranici WIPO-a na www.wipo.int/geo-indications/en/ i www.wipo.int/lisbon/en te na internetskim stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH <http://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/oznake/zemljopisnog-podrijetla-i-izvornosti/> i Ministarstva poljoprivrede (<http://www.mps.hr/hr/veterinarstvo-i-hrana/oznake-kvalitete/zoi-zozp-zts-poljoprivrednih-i-prehrambenih-proizvoda>).

Primjer: Naziv BOHEMIA je zaštićen kao zemljopisna oznaka podrijetla u mnogim zemljama za specifične proizvode, posuđe od kristala, proizvedeno u Češkoj Republici. Nadalje, naziv PARMIGIANO REGGIANO® zaštićen je kao oznaka izvornosti u Europskoj uniji

prema sustavu *sui generis* dok su u Sjedinjenim Američkim Državama, koje nemaju zaseban sustav *sui generis*, i naziv i logotip koji sadrži naziv PARMIGIANO REGGIANO® registrirani kao jamstveni žig. Logotip se smije koristiti samo za označavanje sira čije je podrijetlo iz ograničenog geografskog području PARMIGIANO REGGIANO® (Parma i Reggio su glavne regije) Italije te koji zadovoljava odgovarajuće propisane standarde.

Naziv ISTARSKI PRŠUT je zaštićena oznaka izvornosti čija je zaštita priznata na razini Europske unije. Ujedno je zaštićen i žig:



ISTARSKI PRŠUT

Uz odobrenje: Žig Z20111393; Nositelj: UDRUGA PROIZVODAČA ISTARSKOG PRŠUTA

Žig se smije koristiti samo za označavanje pršuta čije je podrijetlo iz Istre i koji zadovoljava standarde iz specifikacije zaštićene oznake izvornosti.

7. U kakvom su odnosu robni žigovi, zajednički žigovi i jamstveni žigovi?

Dok sve ove vrste žigova naznačuju podrijetlo proizvoda, robni žigovi pokazuju *komercijalno podrijetlo*, odnosno proizvođača proizvoda dok zajednički i jamstveni žigovi definiraju *udruženje ili jamstvo o zadovoljavanju propisanih svojstava proizvoda*. Drugim riječima, proizvod može imati žig tvrtke a istovremeno biti zaštićen i označen i zajedničkim ili jamstvenim žigom. Stoga biste, čak i ako vaša tvrtka može iskoristiti prednost zajedničkog ili jamstvenog žiga, trebali osigurati da žig tvrtke ostane njezin najviši prioritet. Robni žig je jedina oznaka koja povezuje proizvod s vašom tvrtkom.

Primjer: INTERFLORA® je međunarodni brend koji povezuje cvjećare širom svijeta kako bi omogućio da potrošačima cvijeće isporučuju lokalni cvjećari putem jedinstvenog središnjeg sustava. Osnova brenda INTERFLORA® je zajednički žig koji koriste svi cvjećari brenda INTERFLORA. Članovi brenda INTERFLORA koriste pojedinačne žigove i bendove svojih tvrtki, ali obično na svoje internetske stranice, pri oglašavanju i drugim oblicima poslovanja uvrste i zajednički žig INTERFLORA, pokazujući time svoju pripadnost.

Sažetak za provjeru

- Napravite popis svojih žigova.** Pregledajte svoje aktualne žigove i ustanovite vrstu svakog pojedinačno.

- Koristite li sve dostupne vrste žigova za svoje poslovanje?**

Ustanovite vrste svojih žigova (robni žig, žig za usluge, jamstveni žig ili zajednički žig) te oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti od kojih vaša tvrtka može imati koristi i uvrstite ih u cijelokupnu strategiju brendiranja.

III. Stvaranje žigova

8. Zašto je važno imati jaki žig?

Zakon o žigu daje pravnu zaštitu žigovima koji su **razlikovni**. Razlikovnost žiga odnosi se na to koliko lako kupci identificiraju žig s proizvodom. Razlikovni žigovi ponekad se navode kao „jaki“ žigovi. **Što je žig jači, to je veća vjerojatnost da će biti registrator (vidi br. 16) i ostvariti veću zaštitu koju osiguravaju sudovi** (vidi br. 49). Stoga je važno shvatiti razliku između jaka i slabih žigova, pa onda shodno tomu izabrati vlastiti. Predloženi žigovi mogu se klasificirati u pet kategorija, od najviše razlikovnog (jakog) do najmanje razlikovnog (slabog):

- Kovanice ili maštoviti žigovi** izmišljene su riječi ili znakovi bez prirođenog ili stvarnog značenja. Budući da su u potpunosti rezultat vaše mašte, konkurent koji prodaje iste proizvode ne bi imao opravdavanje za korištenje istog ili sličnog žiga. Maštoviti žigovi pravno su *najjači* žigovi jer imaju najveću šansu za dobivanje registracije. Izazov međutim

leži u tomu da ih ljudi iz marketinga uglavnom ne vole koristiti. Maštoviti žigovi ne daju potrošačima nikakav nagovještaj o tomu koji proizvod se prodaje i može im biti teže zapamtiti riječ ili povezati riječ s vašim proizvodom. Možda ćete morati uložiti veći napor (tj. izložiti se većem trošku) pri njihovom oglašavanju. Međutim, jednom kad se ustale na tržištu, ti žigovi imaju ogromnu moć. U konačnici će ih i vaš marketinški tim zavoljeti.

Primjer: Rosal je registrirani žig tvrtke Neva d.o.o.

ROSAL

Uz odobrenje: Žig Ž960949; Nositelj ATLANTIC GRUPA d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu

- **Proizvoljni žigovi** su riječi ili znakovi koji imaju značenje ali značenje nije logički povezano s proizvodom koji označavaju. Iako su i proizvoljni žigovi vrlo jaki i lako ih je zaštititi, ljudi iz marketinga ih obično ne vole nimalo više od maštovitih žigova, a iz istog razloga – potrebno je jako oglašavanje da bi se kod potrošača stvorila povezanost između žiga i proizvoda. No, kao i kovanice ili maštoviti žigovi, uglavnom dobivaju registraciju.

Primjer: Riječ SUNČANO (SUNNY) ili slika sunca za marketing mobitela. Nema razloga da konkurenenti koriste sunce da bi opisali bilo koje svojstvo telefonskih proizvoda.

- **Sugestivni žigovi** su žigovi koji upućuju na prirodu, kvalitetu ili svojstva proizvoda, ali ne opisuju tva svojstva. Za ustanavljanje svojstava potrebno je malo maštoviti strane potrošača. Međutim, budući da sugeriraju kvalitetu proizvoda, posjeduju nisku razinu razlikovnosti. Stoga omogućuju manju zaštitu no maštoviti ili proizvoljni žigovi. U nekim zemljama može se smatrati kako sugestivni žig previše opisuje proizvod i stoga se ne može registrirati kao žig (vidi br. 16). Očigledno je kako su sugestivni žigovi privlačniji za marketing jer djeluju kao oblik oglašavanja. Problem je u tome da ako vaš žig opisuje vaš proizvod, ili njegova svojstva, ne možete spriječiti druge da koriste iste riječi kako bi opisali svoje slične proizvode.

Primjer: Žig SUNČANO (SUNNY) za marketing svjetiljke ukaziva bi na činjenicu kako je proizvod namijenjen tomu da donese svjetlo u vašu kuću.

- **Opisni žigovi** su žigovi koji samo opisuju neko svojstvo predmetnog proizvoda, kao što je kvaliteta, vrsta, učinkovitost, upotreba, oblik, količina, namjena, vrijednost, sirovina, podrijetlo, mjesto prodaje, lokacija pružanja usluge, vrijeme proizvodnje itd. Opisni izrazi imaju malu razlikovnost i stoga nisu pogodni za zaštitu, osim ako se ne može pokazati kako je razlikovni karakter izraza temeljen na širokoj upotrebi na tržištu (vidi okvir nakon br. 16)

koja se odnosi na „sekundarno značenje“. U marketinške svrhe bilo bi, naravno, jednostavnije imati žig koji unaprijed upućuje na to što prodajete. Ali općenito uzevši, opisne žigove ne može posjedovati jedna tvrtka isključujući druge.

Primjer: Žig SLATKO (SWEET) vjerojatno će biti odbijen za prodaju čokolada jer je opisan. Zapravo, smatralo bi se nepoštenim dati bilo kojem proizvođaču čokolade ekskluzivnost na riječ SLATKO za prodaju njegovih proizvoda na tržištu. Slično tomu, riječi koje se odnose na kvalitetu ili pohvalu proizvoda, kao što su BRZ, NAJBOLJI, KLASIČAN ili INOVATIVAN, vjerojatno će izazvati slične razloge za odbijanje osim ako su dio žiga koji je na drugi način razlikovan.

- **Generički znakovi** su riječi ili znakovi koji imenuju vrstu ili predmet na

koji se primjenjuju. Oni su potpuno bez razlikovnosti i *nišu pogodni za zaštitu* kao žigovi jer dajući im zaštitu značilo bi lišiti konkurenate prava na to da upućuju na svoje proizvode imenom. Kad se jaki žig koristi na neodgovarajući način, s vremenom također može izgubiti razlikovni karakter i postati generički, a time i nezaštićen (vidi br. 34).

Primjer: Nitko ne može polagati isključivo pravo na upotrebu riječi STOLICA za stolicu. Slično tomu, jabuka bi bila generički simbol za stavljanje jabuka na tržište, ali se može koristiti za stavljanje računala na tržište.

Važno je napomenuti kako **održavanje jakog žiga u važenju zahtjeva njegovu pravilnu upotrebu**. Trebate se pobrinuti za to da vaša tvrtka koristi žig na odgovarajući način kako ne bi nemamjerno oslabila jaki žig (vidi br. 36).



Važnost jakih žigova

- Vjerojatnije je da će jaki žigovi **dobiti registraciju**. Oni ostvaruju veću pravnu zaštitu i bolje su zaštićeni od problema sa suprostavljenim žigovima ili žigovima koji mogu dovesti u zabludu. Slabi pak žigovi imaju puno veću konkurenčiju. Vašim konkurentima će biti lakše koristiti sličan žig i vaš bi se mogao izgubiti u gužvi na tržištu.
- Jaki žigovi jasno **razlikuju** vaše proizvode od konkurenčkih. Oni se ističu u mnoštvu.
- Jaki žigovi puno su učinkovitiji za upotrebu u poslovanju **za promoviranje autentičnosti** i za **proširivanje** proizvodnih linija.

9. Kako možete povećati razlikovnost žiga?

Što je žig razlikovniji, jači – to je veća zaštita. Žig može biti **razlikovan po sebi**, ili može **steći razlikovnost**.

Maštoviti, proizvoljni i sugestivni žigovi po sebi su razlikovni i imaju visok stupanj zaštite. Opisni žigovi nisu razlikovni po sebi i zaštićeni su samo ako su stekli „sekundarno značenje“ (vidi okvir nakon br. 16). Postoje načini da se poveća razlikovnost vašeg žiga koji uključuju sljedeće:

- upotreba posebne tipografije umjesto standardnih slova
- identifikacija i upotreba specifičnih boja
- dodavanje logotipa ili grafičkih elemenata slovima.

Ipak, uz jaku upotrebu tijekom vremena zajedno s dobrim marketingom, zaštita se može dodjeliti i „jednostavnim“ žigovima temeljem njihovog sekundarnog značenja. Na primjer, znak za NIKE tzv. swoosh prvobitno ne bi mogao biti registriran samostalno, ali s vremenom budući da je žig dobio sekundarno značenje, sad je registriran.



Uz odobrenje: Žig Ž930062

Uz odobrenje: Žig Z2000075

Nositelj: NIKE INNOVATE C.V.

Ne zaboravite da nepravilnom upotrebotom razlikovni žigovi mogu i izgubiti svoj status i postati **generički**. Otuda potreba da se žig održava i pravilno upotrebljava te da se primjenjuju mehanizmi provedbe prava (vidi br. 36 i 48).

10. Što treba imati na umu kod odabira ili stvaranja žiga?

Kako odabrati odgovarajući žig za proizvod? Ne postoje čvrsta pravila, ali sljedeći popis za provjeru može biti koristan kod odabira odgovarajućeg žiga.

- Provjerite da biste bili sigurni da **nikto drugi nije registrirao** žig koji ste odabrali ili njemu zbnunjajuće sličan žig. Možete početi jednostavnim pretraživanjem po internetu, potom detaljnim pretraživanjem žigova (vidi kako provesti pretraživanje žiga br. 18). Nemojte provjeravati samo žigove

- registrirane u svojoj zemlji nego i na svim relevantnim izvoznim tržištima.
- Provjerite da li predloženi znak **ispunjava sve absolutne zakonske uvjete** za registraciju kao žig (vidi razloge za odbijanje prijava br. 16).
 - Učinite sve kako biste izabrali **jaki žig**. Zakonska snaga žiga često je u obrnutom odnosu prema tomu koliko se žig sviđa vašem marketinškom timu. Ali ne zaboravite kako će jaki žig biti snažno dugoročno marketinško oruđe. Vaš najbolji ulog za široko obuhvatna zakonska prava na žig jest da izaberete maštovit ili proizvoljan žig.
 - **Izbjegnite imitiranje postojećih žigova.** Neznatno izmijenjen žig konkurenta ili krivo napisan dobro poznat ili slavni žig vjerojatno neće biti registriran. Na primjer, FRESH & EASY® je registrirani žig u Sjedinjenim Američkim Državama za lanac malih samoposluga. Ne bi bilo mudro pokušavati otvoriti sličnu trgovinu korištenjem žiga FRESH AND EZ jer bi ga se vjerojatno smatralo zbunjujuće sličnim postojećem žigu i vjerojatno neće biti registriran ili, ako bude registriran, naknadno ga se može osporavati.
 - Razmotrite moguća **ograničenja** za registraciju žiga koja uključuju **zemljopisne** pojmove ili znakove (vidi br. 16 i okvir nakon br. 6).
 - Provjerite ima li žig **neželjenih konotacija** na vašem vlastitom jeziku ili na bilo kojem od jezika potencijalnih izvoznih tržišta.
 - Provjerite je li odgovarajući sukladni **naziv domene** (tj. internetska adresa) dostupan za registraciju (za više detalja o odnosu između žigova i naziva domene vidi br. 38).
 - Osigurajte da žig bude **jednostavan za čitanje, pisanje, izgovaranje i pamćenje** te da je prikladan za sve vrste medija za oglašavanje.
 - Zaštite **figurativne žigove**. Potrošači, kad traže proizvod, uglavnom se orijentiraju prema bojama i grafičkim prezentacijama. Zato mnoge tvrtke odluče upotrijebiti simbol, logotip, dizajn ili oblik kao svoj žig ili kao dodatak (verbalnom) žigu (koji se sastoji od riječi). Ti se elementi također mogu zaštititi industrijskim dizajnom ili autorskim pravom. Ako povjerite umjetniku da izradi logotip, morate imati pisani ugovor kojim se utvrđuje da ćete vi zadržati prava na njegovo korištenje (vidi okvir niže).

Upravljanje stvaranjem novih žigova

- Kod stvaranja novih žigova trebate **koordinirati** projektom između sektora za brendiranje tj. marketinga, oglašavanje i odnosa s javnošću te pravnom službom vaše tvrtke. Ovi sektori suprostavljat će se u

mišljenjima da li kreirati kovanicu ili maštoviti žig nasuprot opisnog žiga. Suradnja sa svim navedenim sektorima u tvrtki bitna je za kreiranje strategije jake zaštite žiga.

- Naglašavanje koristi od korištenja **jakog žiga**, kao što je kovanica ili maštoviti žig, te fokusiranje svog poslovanja na **dugoročne** strategije pomoći će u balansiranju izazovima stvaranja novog žiga.
- Može biti korisno prepustiti kreiranje svog žiga vanjskim suradnicima. To može značiti angažiranje dizajnera te stručnjaka za brendiranje. Ali ti pojedinci trebaju surađivati s članovima vašeg marketinškog i reklamnog tima radi sveobuhvatne strategije zaštite žiga. Važno je napomenuti da će žigovi ili logotipi koje izradi umjetnik biti zaštićeni zakonom o autorskom pravu. Kad kreiranje žiga naručite od vanjskog suradnika, važno je razjasniti **pitanje vlasništva nad autorskim pravom** u ugovoru o autorskom djelu i utvrditi da je autorsko pravo na žig formalno dodijeljeno vašoj tvrtki.

Sažetak za provjeru

- **Koliko je jak vaš žig?** Utvrđite koliko je vaš žig razlikovan u usporedbi s konkurenckim.
- **Stvaranje novog žiga.** Koordinirajte stvaranje novog žiga sa sektorima za brendiranje vaše tvrtke kao što su marketing, oglašavanje i odnosi

s javnošću te pravnom službom, kako biste bili sigurni da je kreiran jaki žig koji se koristi u svom punom potencijalu.

- **Za više informacija** vidi IP PANORAMA™ modul 02, točke za učenje 1–2 na www.wipo.int/sme/en/multimedia.

IV. Zaštita žigova

11. Kako vaša tvrtka može zaštititi svoj žig, odnosno žigove?

Zaštita žiga ostvaruje se registracijom a u nekim zemljama i upotrebotom.

Na teritoriju RH zaštita žiga ostvaruje se registracijom. **Registracija** se ostvaruje podnošenjem odgovarajuće prijave nacionalnom uredu za žig. Neki uredi imaju mogućnost prijave na elektroničkom obrascu za registraciju. Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH omogućava podnošenje elektroničke prijave za registraciju, dostupne putem interneta: <http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/e-prijava/>.

Usluge zastupnika za žigove u postupku registracije žiga često su vrlo korisne (a ovisno o složenosti konkretnog postupka neki puta i neophodne). U mnogim zemljama zaštićeni su i žigovi koji **se koriste na tržištu ali nisu registrirani**. Međutim, te zemlje pružaju puno jaču zaštitu registriranim žigovima. Stoga čak i u zemljama gdje su žigovi zaštićeni kroz upotrebu preporuča se da registrirate žigove (vidi okvir niže i br. 13).

Sustavi „Prvenstvo stečeno prijavom“ (“First to File”) i „Prvenstvo stečeno upotrebom“ (“First to Use”)

Različite zemlje usvajaju ili sustav prvenstva stečenog prijavom ili prvenstva stečenog upotrebom. Budući da sustavi imaju različite implikacije po vaše poslovanje, najbolja strategija u oba slučaja je da registrirate svoje žigove što je ranije moguće u svakoj zemlji u kojoj namjeravate poslovati.

U zemljama koje primjenjuju sustav „prvenstvo stečeno prijavom“, prava na žig pripadaju tvrtki koja prva podnese prijavu za žig, čak i ako je žig ranije koristila druga tvrtka, osim u slučajevima kada je predmetni žig dobro poznat (vidi okvir nakon br. 4).

Sustav „prvenstvo stečeno prijavom“ potiče prethodnu registraciju žiga. Međutim, budući da se korištenjem žiga koji nije registriran ne generiraju nikakva prava, to omogućuje konkurentima da ospore prava „pravog“ vlasnika žiga time da prvi podnesu prijavu žiga.

Primjer: Zemlja XYZ je zemlja koja primjenjuje sustav „prvenstvo stečeno prijavom“. To znači da osim tek par iznimaka prva tvrtka ili pojedinac koji prijavi registraciju žiga stječe pravnu zaštitu – a ne onaj tko može dokazati prvu upotrebu žiga. Zato ako je naziv vaše tvrtke ABC i proizvodite cipele i

proizvodili ste svoje cipele u zemlji XYZ u zadnje tri godine a druga tvrtka registrira žig ABC za cipele, ta druga tvrtka ostvaruje zaštitu žiga. A onda, naoružana žigom, ta tvrtka čak može sprječiti da vaše cipele s žigom ABC napuste zemlju XYZ. Ako ne možete dokazati da je žig dobro poznat, vrlo je teško nadvladati sustav prve prijave.

U zemljama koje primjenjuju sustav „**prvenstvo stečeno upotrebom**“ vlasnik žiga je osoba koja prva upotrijebi žig na tržištu, bez obzira na to je li žig registriran. Prava koja proizlaze iz takvog stvarnog korištenja često se spominju kao „običajno pravo“ ili prava na „neregistrirani“ žig. Iako u tim zemljama registracija žiga nije obavezna, uglavnom je puno jača strategija da registrirate svoj žig jer ćete na taj način imati širi raspon dostupnih pravnih ljejkova. Ako proširite svoje poslovanje u zemljama sa sustavom „prvenstvo stečeno prijavom“, bilo bi razborito sljedeće:

- Podnesite prijavu žiga u tim zemljama, **prije stvarnog uvoza** bilo kakve robe pa čak i **prije sastanaka ili pregovora** s drugim tamošnjim tvrtkama. Postoje određene tvrtke koje love potencijalno/stvarno korištene ali neregistrirane žigove. One registriraju žigove pa onda pristupe zakonskom nositelju sa zahtjevom za odštetu.
- Podnesite prijavu žiga, **čak i ako samo proizvodite** proizvode u tim

zemljama i nemate namjeru tamo prodavati. Ako se brendiranje vaših proizvoda odvija u takvoj zemlji, tada se smatra da „koristite“ žig u predmetnoj zemlji (vidi br. 33). Postoji rizik da druge tvrtke, ili čak i korisnik vaše licencije ili distributer, registriraju vaš žig. U tom slučaju ta tvrtka može imati pravo da vas spriječi u proizvodnji i izvozu proizvoda koji nose registrirani žig, jer će to dovesti do povrede prava na žig. To bi bio slučaj čak i ako niste prodavali svoju robu u toj zemlji.

12. Koji drugi pravni instrumenti su dostupni za zaštitu imidža vašeg brenda ili drugih aspekata vaših proizvoda?

Ovisno o osobinama imidža vašeg brenda ili proizvoda, da biste zaštitali interesete svoje tvrtke možete koristiti jedno ili više od slijedećih prava intelektualnog vlasništva (IV):

- **Vizualni identitet/ (trade dress/ get up).** Komercijalni imidž i cijelokupna pojava tvrtke ili prezentacija proizvoda u nekim se zemljama zove „trade dress“ a u drugima „get up“. Vizualni identitet može sadržavati jedan ili nekoliko elemenata (npr. boja, veličina, i/ili oblik ambalaže); ili može obuhvaćati ukupan imidž ili koncept proizvoda, pakiranja i/ili ukrasa, što može uključivati čitav brend tvrtke uključujući oglašavanje, logotipe, uniforme, prezentaciju proizvoda, internetske stranice ili etikete. Tako se izgled odnosi na način kakav proizvod

ima „vizualni identitet“ s kojim ide na tržiste. Primjeri uključuju posudu za sok REALEMON® koja izgleda kao plastični limun, oblik boce za COCA-COLU® te zlatni omot za čokoladni specijalitet FERRERO ROCHER®. Osim toga, restoran može koristiti žig da zaštitи svoje ime i zatraži zaštitu vizualnog identiteta za svoj razlikovni izgled i atmosferu, što uključuje dekor, izgled menija, raspored sjedenja, posluživanja i stil usluge. Primjeri restorana razlikovnog izgleda uključuju MCDONALD'S®, WENDY'S®, i FUDDRUCKERS®. Definiranje i zaštita vašeg vizualnog identiteta bitni su elementi za kreiranje vašeg jedinstvenog brenda. Budući da vizualni identitet često služi istoj svrsi kao i žig – identifikaciju proizvoda na tržištu – u nekim se zemljama može općenito zaštiti u okviru zakona o žigu a u nekolicini zemalja registrirati kao žig. Ako se u pojedinoj zemlji vizualni identitet ne može registrirati kao žig, ipak može biti zaštićen prema zakonima o nepoštenom tržišnom natjecanju ili postoji mogućnost pokretanja postupaka protiv zavaravajućeg označivanja.
Primjer: INA je žigom zaštitila izgled panoa na svojim benzinskim postajama



Uz odobrenje: 3D žig Z20050703;
Nositelj: INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

- **Industrijski dizajni.** Ekskluzivnost nad estetskim svojstvima proizvoda (kao što je njihov izgled, ukrašavanje, uzorci, linije ili boja) koja ispunjavaju određene propisane kriterije može se pribaviti putem zaštite industrijskog dizajna, što se u nekim zemljama spominje kao „patenti za dizajn“. Da bi bio zaštićen po većini nacionalnih zakonodavstava, industrijski dizajn mora biti nov i/ili originalan ali ne štiti nikakva tehnička svojstva proizvoda na koji se primjenjuje i štiti se izgled proizvoda samo ako taj izgled nije uvjetovan tehničkom funkcijom. Trajanje zaštite industrijskog dizajna vremenski je ograničeno (općenito najviše na 10 do 25 godina, ovisno o nacionalnom zakonu), ali osigurava ekskluzivna prava. Omogućuje vam da spriječite konkurenate da na tržište stavlju proizvode koji su identični ili slično izgledaju u očima potrošača. To znači da možete spriječiti prodaju novih proizvoda koji imaju isti ili donekle sličan izgled, neovisno je li došlo do kopiranja ili nije, i bez obzira na to jesu li potrošači uistinu zbumjeni. Važno je napomenuti da ako želite zaštititi svoj industrijski dizajn, on se mora držati u tajnosti prije registracije, tako da je to strategija koju treba iskoristiti prije no što stavite svoj proizvod na tržište.⁴

- **Autorsko pravo.** Originalna literarna i umjetnička djela mogu se zaštititi

⁴ Za više informacija vidi Dobar izgled: Uvod u industrijski dizajn za mala i srednja poduzeća. WIPO-ova publikacija br. 498 i IP PANORAMA™ modul 02 na www.wipo.int/sme/en/multimedia.

autorskim pravom; na primjer: knjige, časopisi, priručnici, glazba, crteži, fotografije, reklame, logotipi, neke vrste baze podataka, računalnih programa itd. Zaštita autorskog prava je automatska (što znači da se ne mora registrirati) i traje najmanje 50 godine nakon smrti autora.⁵

- **Patenti.** Mogu se koristiti za zaštitu izuma koji zadovoljavaju kriterije novosti, inventivnosti i industrijske primjenjivosti.⁶
- **Poslovne tajne.** Povjerljive poslovne informacije mogu biti zaštićene poslovnom tajnom dok god imaju komercijalnu vrijednost, nisu poznate drugima, i vlasnik je poduzeo razumne korake da ih zadrži u tajnosti. Pobrinite se za to da nazive ili oznake novih proizvoda koji još nisu korišteni ili registrirani držite u tajnosti.⁷
- **Zakoni o nepoštenom tržišnom natjecanju,** postupci za zaštitu od zavaravajućeg označivanja ili **zakoni o zaštiti potrošača** mogu vam omogućiti da nešto poduzmete protiv nepoštenih poslovnih radnji

⁵ Za više informacija vidi Kreativno izražavanje: Uvod u autorsko pravo i srodnna prava za mala i srednja poduzeća. WIPO-ova publikacija br. 918 i IP PANORAMA™ modul 05 na www.wipo.int/sme/en/multimedia.

⁶ Za više informacija vidi Izumima do budućnosti: Uvod u patente za mala i srednja poduzeća. WIPO-ova publikacija br. 917 i IP PANORAMA™ modul 03 na www.wipo.int/sme/en/multimedia.

⁷ Za više informacija vidi U povjerenju: Uvod u poslovne tajne za mala i srednja poduzeća. WIPO-ova publikacija br. 929 (u pripremi za izdavanje) i IP PANORAMA™ modul 04 na www.wipo.int/sme/en/multimedia.

konkurenata. Oni vam mogu pružiti izvjesnu dodatnu zaštitu protiv onih koji pokušavaju kopirati različite aspekte vaših proizvoda. U praksi je međutim pravni spor koji se temelji na zakonu o pravima tržišnog natjecanja, tužbi za zaštitu od zavaravajućeg označivanja ili zakonu o zaštiti potrošača često težak, skup i dugotrajan.

- **Kumulativna-višestruka zaštita.** Ovisno o imidžu vašeg brenda i proizvoda možete koristiti **niz prava IV-a.** U nekim je slučajevima preporučljivo zatražiti savjet zastupnika za intelektualno vlasništvo kako biste osigurali propisnu zaštitu svog IV-a:
 - U velikom broju zemalja određeni znak može imati višestruku (kumulativnu) zaštitu prema zakonima o autorskom pravu, industrijskom dizajnu i žigu; time se takav znak može kvalificirati prema dotičnim zakonima kao umjetničko djelo, ukras ili logotip. Međutim, stupanj i opseg takve zaštite široko varira među zemljama.
 - U mnogim zemljama **zaštita autorskog prava i dizajna** međusobno se isključuje, to znači da određeno umjetničko djelo prestaje imati zaštitu autorskog prava onog trenutka kad se upotrijebi kao industrijski dizajn; čak i u tim zemljama znak može istovremeno imati i zaštitu *autorskim pravom* i zaštitu *žigom*.

- Ponekad je moguće registrirati složen *dizajn* koji među ostalim, uključuje stiliziranu verziju registriranog žiga.

Primjeri višestruke zaštite intelektualnog vlasništva

Crtani likovi zaštićeni su *autorskim pravom* kao umjetnička djela, ali su istovremeno tvrtke kao što je Warner Bros Entertainment registrirale impresivnu zbirku crtanih likova kao žigove, uključujući TWEETY®, DAFFY DUCK® i ELMER FUDD®.

Primjer: Fig. žig Z20140630 nositelj PODRAVKA prehrambena industrija d.d., zaštićen za proizvode iz razreda 29 (meso, riba, prerađena i konzervirana riba i riblji proizvodi)



13. Zašto vaša tvrtka treba registrirati svoj žig ili žigove?

Dok u mnogim zemljama registracija nije neophodna za ostvarivanje zaštite, ona pruža brojne prednosti:

- **Ekskluzivnost na nacionalnom nivou ili u regiji (grupa zemalja).** Vlasnik/Nositelj registriranog žiga ima ekskluzivno pravo na komercijalno

- iskorištavanje žiga **bilo gdje u zemlji ili regiji** u kojoj je žig registriran (vidi br. 29). Za razliku od toga, prava na neregistrirani žig, tamo gdje su dostupna, ograničena su na dio zemlje gdje se žig zapravo koristi i gdje je stekao ugled takvom upotrebom.
- Lakše provođenje prava.** Registracijom žiga nositelj/vlasnik žiga ima pravo sprječiti druge da koriste taj žig. To **smanjuje teret dokazivanja** u sudskim postupcima; to znači da ne morate dokazivati kako je žig valjan, da ste vi njegov nositelj/vlasnik ili da postoji dobar ugled (*goodwill*) povezan sa žigom. U nekim zemljama vam također omogućuje da ostvarite veću novčanu naknadu kad se povrijede prava registriranog žiga.
 - Prevencija.** Registracija vam omogućuje **da uz žig koristite simbol®**, što upozorava druge na činjenicu da je registriran (vidi okvir nakon br. 34). Zatim, registrirani žig će se vjerojatno pojavit u izvješću o pretraživanju koje provodi druga tvrtka koja možda želi registrirati identičan ili prijevarno sličan žig, što će obeshrabriti drugu tvrtku da to učini (vidi br. 18). Neki uredi za žig automatski će odbiti registrirati žig za proizvod/usluge koji smatraju zbunjujuće sličnim vašem žigu registriranom u istom razredu prema klasifikaciji žigova (vidi br. 27).
 - Vrijedna imovina. Jednostavnije je prodati ili licencirati** registrirani žig,

i obično po **višoj cijeni**. Osim toga, dok u većini zemalja to nije obavezno, registracija pojednostavljuje korištenje žiga u ugovoru o franšizi ili prodaji (vidi br. 41 i 45).

- Financiranje.** Prema potrebi, registrirani žig s dobrim ugledom može se koristiti i za **ostvarenje kredita ili drugog oblika vanjskog financiranja te hipoteku** kod finansijskih ustanova koje su sve više svjesne važnosti brendova za poslovni uspjeh.
- Sprječavanje uvoza.** Mnoge su zemlje uspostavile sustave koji omogućuju nositelju/vlasniku registriranog žiga da uz naknadu uvrsti žig na listu carinske službe. Svrha toga je omogućiti carinskoj službi da pregleda i zaplijeni krivotvorenu robu koja krši prava registriranog žiga. Neregistrirani žigovi uglavnom ne dobivaju takvu pomoć od carinske službe (vidi i br. 51).

S obzirom na vrijednost žigova i važnu ulogu koju žigovi dobivaju u poslovnim strategijama brendiranja radi utvrđivanja uspješnosti proizvoda na tržištu, ključno je osigurati da žigovi budu registrirani na svim relevantnim tržištima. Bez registracije žiga vaše investiranje u marketing proizvoda možda neće dovesti do očekivanih rezultata, s obzirom na to da konkurencke tvrtke možda koriste identične ili zbunjujuće slične žigove. Kupci mogu biti dovedeni u zabludu i kupiti proizvod konkurenta, misleći da je to proizvod vaše tvrtke. To ne samo da

može smanjiti dobit vaše tvrtke i zbuniti vaše kupce nego može i narušiti ugled i imidž vašeg poslovanja, posebice ako je konkurenčki proizvod lošije kvalitete.

14. Koja prava osigurava registracija žiga?

Ekskluzivna prava koja proizlaze iz registracije žiga omogućavaju vam da spriječite druge u stavljanju na tržište **istih ili sličnih proizvoda pod identičnim ili zbnjajuće sličnim žigom**. Stoga ćete biti u mogućnosti zabraniti konkurentima (a) da stave žig na proizvod ili njezinu ambalažu, (b) da skladište ili prodaju proizvod koja nosi žig ili da pružaju usluge pod žigom za usluge, (c) da uvoze ili izvoze proizvode pod žigom i/ili (d) da koriste žig na poslovnoj dokumentaciji, internetskim stranicama ili u oglašavanju.

Međutim, takva ekskluzivna prava imaju ograničenja. Prava su ograničena na sljedeće:

- zemlju ili **zemlje** u kojima ste registrirali žig (vidi br. 29-30);
- **proizvode/usluge** za koje je žig registriran (vidi br. 27) te
- situacije u kojima će potrošači **vjerljivo biti** dovedeni u zabludu zbog korištenja žiga bez dopuštenja vlasnika (vidi br. 49).

15. Je li registracija trgovačkog imena vaše tvrtke ista stvar kao i registracija žiga?

Uobičajena je zabluda da je registriranjem tvrtke i njezinog trgovačkog naziva u

poslovnom registru kod trgovačkog suda, ime tvrtke automatski zaštićeno i kao žig. To nije točno. Važno je shvatiti razliku između imena tvrtke, poslovног naziva i žiga.

- **Ime tvrtke** ili korporativno ime, **puni je naziv** vaše tvrtke, koji je registriran, za Republiku Hrvatsku, kod trgovačkih sudova u RH. Koristi se u zakonskim aktima, ugovorima, kod prijave poreza i za ostale administrativne aktivnosti da identificira vašu tvrtku. Često završava s d.o.o., d.d. ili drugom sličnom kraticom koja označava pravni oblik trgovačkog društva. Na primjer: Ledo plus d.o.o.
- **Poslovni naziv**, ili naziv djelatnosti, ime je koje koristite da **identificirate** svoju djelatnost kod komuniciranja sa svojim klijentima, što može ili ne mora biti isto kao i naziv tvrtke. U većini zemalja stječete određena ekskluzivna prava u nazivu trgovine/djelatnosti samim njegovim korištenjem u javnosti (tj. bez ikakvog pravnog postupka registracije ili formalnosti).
- **Žig** je, međutim, znak koji koristite za **razlikovanje proizvoda** vaše tvrtke od proizvoda konkurenata. Čak i mala tvrtka može imati više od jednog žiga. Na primjer, Ledo plus d.o.o. može prodavati jedan od svojih proizvoda kao LEDO, a drugi kao LEDO MEDO. Tvrte mogu koristiti određeni žig za identifikaciju svih svojih proizvoda, određenog dijela proizvoda ili jedne vrste proizvoda. Kad tvrtka koristi svoj

trgovački naziv, ili jedan njegov dio, kao žig, treba ga i registrirati kao žig.

Primjer: BIOVEGA d.o.o. za proizvodnju prirodne hrane, trgovinu i usluge (ime tvrtke); Biovega (poslovni naziv i žig); BioBio (žig), Organica (žig)



Uz odobrenje: Žig Z20030304



Uz odobrenje: Žig Z20110203



Uz odobrenje: Žig Z20110204

16. Koji su glavni razlozi odbijanja prijave?

Osim razumijevanja jakih žigova poduzetnik treba također znati koje se kategorije znakova obično ne mogu registrirati. Prijave za registracije žiga obično se odbijaju iz takozvanih „**apsolutnih razloga**“ u sljedećim slučajevima:

- **Generički pojmovi** nikad ne dobivaju zaštitu žigom (vidi br. 8).
- **Znakovi lišeni razlikovnog karaktera** (znak ne omoguće razlikovanje proizvoda jednog poduzeća od proizvoda drugih) ne mogu se registrirati ako ne možete pokazati da su stekli sekundarno značenje (vidi sljedeći tekst u okviru). Sljedeći znakovi su općenito lišeni razlikovnog karaktera:
 - **Opisne** riječi ili znakovi (vidi br. 8 i sljedeći tekst u okviru).
 - **Zemljopisni** pojmovi ili znakovi, ako su **zemljopisno opisni**. Na primjer, za glazbeni sastav u Belgiji je naziv BELGIJSKI SASTAV (BELGIAN BAND) geografski opisan i stoga nije razlikovan. Ostali glazbeni producenti u zemlji trebali bi moći koristiti „belgijski“ da opišu mjesto podrijetla svojih proizvoda (vidi i tekst u okviru nakon br. 6 koji se odnosi na zemljopisne oznake).
 - **Reklamni sloganii**, ako se sastoje od jako opisnog nerazlikovnog sadržaja i ne omogućuju razlikovanje izvora. Slogani najčešće teško postižu razlikovnost i ostvare registraciju kao žig, zato što im je funkcija uglavnom da promoviraju i prenesu informacije o tvrtki i njezinom proizvodu. Reklamni sloganii često se odbijaju zbog nedostatka razlikovnosti. Na primjer, slogan „Nitko ne poznaje boje bolje“ za tapetarsku tkaninu vjerojatno će biti odbijen, zato što je to tek pohvalna izjava koja

odražava stručnost s obzirom na reklamirane proizvode. Takve fraze trebaju biti u mogućnosti slobodno koristiti i druge tvrtke. Vodite računa da neke zemlje nikad ne dozvoljavaju da reklamni sloganii budu registrirani žigovi.

Stečena razlikovnost ili sekundarno značenje

U mnogim zemljama možete nadvladati nedostatak razlikovnog karaktera ako možete dokazati kako je vaš žig stekao **sekundarno značenje ili razlikovnost kroz upotrebu**. Opisni žig stječe sekundarno značenje ako možete dokazati da potrošači prepoznaju da je taj opisni naziv žig koji se odnosi na vaše proizvode. To se obično događa kao rezultat **široko rasprostranjene upotrebe tijekom vremena** ili uslijed intenzivne **marketinške kampanje**. Na primjer, HEALTHY CHOICE® je „slabi“ žig za zdravo pripremljena glavna jela koji je stekao razlikovnost (u Sjedinjenim Američkim Državama) jer potrošači povezuju taj termin s određenim proizvođačem zdravo pripremljenih obroka, a ne sa zdravim obrocima općenito.

Slično tomu, ako se zemljopisni pojam koristi tako da identificira izvor proizvoda i, tijekom vremena, potrošači ga počnu prepoznavati kao pojam koji se veže uz određenu tvrtku, zemljopisni pojam postaje razlikovan te se može zaštititi

kao žig. Na primjer, u gornjem slučaju belgijskog glazbenog sastava, BELGIAN BAND može steći sekundarno značenje ako su vlasnici mogli pokazati da su potrošači povezivali taj termin samo s određenim glazbenim sastavom.

Kao dokaz da je opisni žig ili slogan stekao sekundarno značenje, sve **vrste dokaza** mogu se uzeti u obzir, među ostalima, fakture, dostavnice, narudžbenice, računi, računovodstvene evidencije, pamfleti, tiskani materijali s reklamama, objave u medijima, fotografije koje pokazuju korištenje žiga, potvrde koje je izdala oglašivačka agencija, trgovačko udruženje ili kupac, potrošačke ankete itd.

Primjer: Slogan NAJVEĆA PREDSTAVA NA ZEMLJI smatrala se žigom koji se može zaštititi u Sjedinjenim Američkim Državama zbog svog vlasnika, tvrtke Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc., koji je stvorio sekundarno značenje preko svog dugog (preko 100 godina) i sveobuhvatnog korištenja slogana te širom rasprostranjenog prepoznavanja kao žiga koji je stekao taj slogan na tržištu.

FESTIVAL SVJETSKOG KAZALIŠTA

Uz odobrenje: Žig Z20140954 nositelj Dubravka Vrgoč

Premda se radi o opisnom znaku u odnosu na organizaciju kazališnih

predstava, nositelj je uspio dokazati slijedom dugotrajne i kontinuirane upotrebe znaka da potrošači povezuju znak upravo s određenom kazališnom manifestacijom, odnosno percipiraju znak kao žig.

Oslanjanje na sekundarno značenje je opasan ulog i često ga je skupo i teško dokazati. Osim toga, mogu postojati lokalne varijacije načina na koji se ta pitanja pravno analiziraju. Tako, žigovi za koje se u nekim zemljama smatra da se mogu zaštитiti, u drugima se mogu smatrati opisnim. Prema praktičnom iskustvu, **bolje je izbjegavati izbor opisnih riječi ili znakova kao žigova.**

- Žigovi koji se temelje na nečijem vlastitom/nadjenutom/imenu ili prezimenu.** U nekim zemljama to može biti apsolutni razlog za odbijanje, dok u većini drugih to može biti relativni razlog za odbijanje (to znači da se korištenje nečijeg vlastitog imena tretira na isti način kao i drugi verbalni žigovi koji se sastoje od riječi) ako je to prvenstveno samo prezime. Međutim, u nekim zemljama, prezime se može registrirati kao žig ako je steklo sekundarno značenje. U većini zemalja ime fizičke osobe ili pravnog subjekta pa čak i pseudonim može se registrirati kao žig.
- Prijevarni znakovi.** To su znakovi za koje je vjerojatno da će prevariti kupce ili ih dovesti u zabludu u smislu prirode, kvalitete ili zemljopisnog

porijekla proizvoda. Na primjer, registracija žiga za prodaju margarina u kojem je prikazana „krava“ bila bi odbijena, jer bi žig obmanjivao potrošače, asocirajući na mlječne proizvode (npr. maslac).

- Funkcionalna svojstva.** Funkcionalni elementi oblika proizvoda ili pakiranja, za razliku od isključivo ukrasnih elemenata, uglavnom se ne mogu zaštititi kao žig. Na primjer, kad oblik proizvoda ima značajna funkcionalna svojstva – kao što je oblik drške i oštice za škare, koji je neophodan za funkcioniranje škara – takav oblik ne može se registrirati kao žig. Slično tomu, nije moguće registrirati žig za dršku, kao npr. onu na šalici za kavu, zato što drška obavlja bitnu funkciju držanja vrele šalice. Nemogućnost konkurenata da koriste dršku smanjila bi stoga njihovu mogućnost za učinkovito tržišno natjecanje.
- Znakovi koji se smatraju suprotnima javnom poretku i moralu.** Riječi i ilustracije za koje se smatra da krše općeprihvaćena moralna i religijska pravila u pravilu se ne mogu registrirati kao žigovi.
- Popis zabranjenih naziva ili simbola.** Neke zemlje imaju popis specifičnih znakova koji su isključeni iz registracije. Oni mogu uključivati jedno ili više od sljedećega: **poslovne nazive, imena slavnih osoba, dobro poznate žigove** (vidi okvir nakon br. 4), zaštićene **oznake zemljopisnog**

podrijetla (vidi okvir nakon br. 6);
znakove autohtonih naroda i strane riječi ili izraze.

Prijave se odbijaju zbog „**relativnih razloga**“ kad je predloženi žig u sukobu s **prethodno registriranim žigom**. Posjedovanje dva identična (ili vrlo slična) žiga za istu vrstu proizvoda moglo bi uzrokovati zabunu među potrošačima. Neki uredi za žig provjeravaju postoji li sukob s postojećim žigovima, uključujući neregistrirane žigove i dobro poznate žigove, kao redovan dio registracijskog postupka, dok mnogi drugi to čine samo kad žig osporava druga tvrtka nakon objave žiga. I u jednom i u drugom slučaju, ako se vaš žig smatra identičnim ili zbnjujuće sličnim s postojećim žigom za identične ili slične proizvode, bit će odbijen ili poništen.

U mnogim zemljama, vaš žig može biti odbijen i ako je u sukobu s **drugim postojećim odnosno prethodno zaštićenim pravima**, na primjer: industrijskim dizajnom, autorskim pravom, osobnim/trgovačkim/poslovnim nazivima, komercijalnim oznakama, oznakom zemljopisnog podrijetla ili znakovima autohtonih naroda.

- **Apsolutni razlozi za odbijanje.** To su razlozi prisutni u sadržaju samog žiga.
- **Relativni razlozi za odbijanje.** Oni se pojavljuju uslijed postojanja prethodno zaštićenih prava, bilo na registrirane žigove ili na druga prava.

17. Možete li žig dobiti besplatno ili ga kupiti od nekoga tko žig više ne treba?

Preuzimanje žiga od konkurenta (bilo da je napušten ili još u upotrebi) može osigurati marketinški uzlet, dajući znatnu prednost nad konkurenčkim proizvodima. Međutim, to može biti složeno pravno pitanje pa biste trebali konzultirati zastupnika za žigove.

Možda poželite ponovno koristiti konkurentov **žig koji se više ne koristi**, ali je još uvek ostao u dobrom sjećanju među potrošačima. Sjećanje javnosti na originalni žig može aktivirati trenutačnu potražnju za vašim novim proizvodom, smanjiti troškove oglašavanja i povećati dobit. **Napuštene** žigove može koristiti svatko, bez ikakvog dopuštenja ili plaćanja (vidi br. 34). Međutim, korištenje napuštenih žigova može biti riskantno, osobito ako ih potrošači još uvek prepoznaju. Njihovo ponovno uvođenje može zbuniti i dovesti u zabludu javnost. Osim toga, prvotni vlasnik možda može dokazati upotrebu (ili namjeru ponovne upotrebe) žiga i pobiti pretpostavku napuštenosti.

Ako odlučite koristiti napušteni žig, bilo bi razborito učiniti sljedeće:

- pažljivo istražite da prvotni vlasnik više ne koristi žig i da je žig napušten
- ako je žig još uvek registriran, zatražite da se žig poništi
- registrirajte žig za vašu svrhu
- da biste bili sigurni, dajte novčanu naknadu prvotnom vlasniku za ugovor

o prijenosu prava na žig ili izjavu o odricanju od prava na tužbu.

Ponekad možete i kupiti žig **koji još uvijek posjeduje i koristi druga tvrtka**. Kad steknete žig od nekog drugog, provjerite sljedeće:

- Je li žig registriran? Za koje zemlje? U kojim razredima prema klasifikaciji žigova za proizvode/usluge?
- Tko je trenutni vlasnik žiga? Tko su bili prethodni vlasnici, ako ih ima?
- Ima li postojećih licencija? Ako da, koji je opseg postojećih licenčnih prava? Je li žig kompromitiran tzv. golinom (*naked*) licenciranjem (licenciranje bez kontrole kvalitete proizvoda/usluga označenih licenciranim žigom)?
- Ima li kakvih zaloga, tereta, tužbi ili drugih štetnih radnji koje bi mogle ugroziti žig?
- Jesu li konkurenti ikad osporavali žig?
- Daje li vam prodavatelj u ugovoru o prijenosu prava na žig odgovarajuća osiguranja i jamstva?

18. Kako prije podnošenje prijave za žig možete doznati je li žig koji ste odabrali u sukobu sa žigom konkurenata na tržištu?

Kad ste odabrali novi žig, provedite propisno odgovarajuću provjeru postojećih sličnih žigova na tržištu. Svrha provjere

odabranog žiga je višestruka i umanjit će slijedeće glavne rizike štedeći vam dragocjeno vrijeme i sredstva:

- **Da biste bili sigurni kako nećete povrijediti pravo na žig druge tvrtke.** Korištenjem žiga koji krši tuđa prava na žig, morat ćete vlasniku platiti naknadu štete, to će utjecati na vašu dobru poslovnu reputaciju, a vlasnik žiga će vas vjerojatno prisiliti da prestanete koristiti žig. Zbog toga ćete morati uništiti svu ambalažu, reklamne i ostale materijale koji nose sporni žig. Osim toga, vašu tvrtku će stajati dodatnog vremena i novca da potpuno izmjeni žig i pokuša prenijeti već razvijeni dobar ugled (*goodwill*) na novi brend. Glavna pogreška koju čine amaterski pretraživači postojećih žigova jest da razmotre samo je li itko registrirao identični žig a ne i postoji li nešto „slično“ (kako je objašnjeno pod br. 49). Ne zaboravite da do povrede prava na žig dolazi ako je odabrani žig ili *zbunjujuće sličan* žig već registrirala ili koristi druga tvrtka za *istovjetne* ili *slične* proizvode.
- **Da biste doznali može li se predloženi žig registrirati.** Možete izbjegići bespotrebne troškove prijave žiga ako možete unaprijed ustanoviti kako odabrani žig nije slobodan za korištenje.
- Ako se može registrirati, **da doznate koliko je jak odabrani žig**, u pravnom smislu.

- **Partneri koji imaju udio u vašoj tvrtki prije poslovanja s vama mogu zahtijevati potvrdu o mogućnosti korištenja odabranog žiga.** Na primjer, distributer vaših proizvoda ili osiguravatelj vaše tvrtke možda neće htjeti prihvatići rizik koji se može izbjegići.

Kako ustanoviti je li odabrani žig slobodan za korištenje? Možete započeti samostalnim **preliminarnim pretraživanjem žigova:**

- Pretražite **registrirane žigove i prijave žiga u postupku registracije.** Provjerite ima li vaš nacionalni ured za žigove (ili komercijalna usluga pretrage baza podataka) besplatnu bazu žigova dostupnu putem interneta.

DZIV omogućava besplatnu pretragu putem interneta relevantnih baza podataka žigova za koje je prijava podnesena temeljem nacionalnog postupka registracije: <http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/zig/>. Za pretraživanje žigova za koje je zahtjev za priznanje zaštite u RH podnesen temeljem međunarodnog Sporazuma (Madridski sustav): <http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/pretrazivanje-baza-podataka/međunarodni-zig/>. Za pretraživanje europskih žigova, te žigova iz registra žigova nacionalnih ureda iz zemalja članica EU-a i nekih regionalnih/međunarodnih ureda možete koristiti bazu podataka koju održava EUIPO, TM View: <https://www.tmdn.org/tmview>.

Popis nacionalnih ureda za IV dostupan je na WIPO-ovoj internetskoj stranici na: www.wipo.int/directory/en/urls.jsp. Informacije o DZIV-ovim komercijalnim uslugama pretraživanja dostupne su na internetskim stranicama: <http://www.dziv.hr/hr/informacije-usluge/usluge-pretrazivanja-zigova/>

- Pretražite i potencijalno sporne **neregistrirane žigove** koji su već u uporabi. To je naročito važno u zemljama koje zaštićuju žigove putem upotrebe (vidi br. 11). Pretražite internet korištenjem tražilica kao što su Google®, Yahoo!®, Bing®, i pregledajte relevantne internetske trgovine, vodiče za proizvode, trgovačke publikacije itd.
- Potražite iste ili slične **nazine tvrtki i domena**, koji mogu biti prepreka za registraciju žiga (vidi br. 18 i 38).

Ako vaš žig „preživi“ preliminarno pretraživanje, tada možete angažirati zastupnika za žigove koji će provesti **sveobuhvatno pretraživanje** uz naknadu i, što je još važnije, iskusan zastupnik moći će analizirati i **protumačiti** rezultate pretrage. Prepostavka je da jako dobro poznajete žigove koje koriste konkurenti, informacije sadržane u trgovačkim evidencijama i drugim izvorima te da imate određene marketinške informacije o svom proizvodu. Podijelite te informacije sa svojim zastupnikom za žigove i time mu omogućite da napravi potpunu procjenu vaše situacije. Zastupnik potom može

učiniti jednu ili više sljedećih radnji:

- Pretražiti fonetske ekvivalente, ekvivalente na stranom jeziku, varijacije u pisanju i slično.
- Ponekad se kulturne lingvističke pretrage ili jezične konotacijske pretrage obavljaju kako bi se osiguralo da predloženi žig ili žigovi ne budu problematični na drugim jezicima. Lokalni lingvist pružit će informacije o prikladnosti žiga, potencijalnim značenjima te asocijacijama i problemima s izgovaranjem.
- Pretražiti baze podataka poslovnih subjekata s nazivima tvrtki ili poslovnim nazivima.
- Pretražiti telefonske imenike i specijalizirane trgovачke adresare u vašoj tržišnoj djelatnosti.

Nakon toga, zastupnik za žigove će vam izraditi **izvješće o postupanju** koje treba sadržavati svaki potencijalni sukob koji je pronađen pretraživanjem. Takvo stručno izvješće je proizvoljno, ali se preporučuje. Stručne tvrtke za pretraživanje i zastupnici za žigove najčešće koriste sveobuhvatne baze podataka, što znači da bi njihova izvješća trebala pružiti najopsežnije informacije koje su dostupne.

Imajte na umu kako se svaka takva pretraga žigova mora provesti:

- za relevantne **zemlje** (razmotrite i buduće planove za proširenje svog poslovanja)

- za relevantne **razrede proizvoda ili usluga** (u sustavu klasifikacije žigovi su grupirani u razrede prema proizvodima ili uslugama za čiju identifikaciju služe - stoga se možete početi upoznavati s različitim razredima žigova - vidi br. 27)
- u pogledu „**zbunjujuće sličnih**“ žigova mogu pomoći savjeti iskusnog zastupnika za žigove.

Koliko temeljito treba provesti pretraživanje žigova? Opseg vaše pretrage bit će uvjetovan razinom vaše tolerancije za rizik, raspoloživim budžetom i vremenom. U međunarodnom kontekstu pretraživanje može biti ne samo jako skupo nego i krajnji rezultat možda neće biti u potpunosti pouzdan. Nijedna pretraga ne može razotkriti sve potencijalne vrste upotrebe neregistriranog žiga, ali bolje je napraviti makar i ograničenu pretragu nego ju uopće ne napraviti.

19. Koliki su troškovi vezani uz stvaranje i zaštitu žiga?

Važno je predvidjeti dovoljni proračun za troškove stvaranja i registracije žiga:

- Dio troškova vezan je uz **stvaranje** i odabir logotipa, riječi, slogana ili tagova koji će biti korišteni kao žig, osobito ako taj posao povjerite tvrtki koja kreira i dizajnira logotipe.
- Dio troškova vezan je uz **pretraživanje** baza podataka žigova.

- Dio troškova vezan je uz postupak **registracije**, koji će ovisiti o broju zemalja i broju razreda u sustavu klasifikacije žigova u kojima je žig registriran. Nacionalni ured za žigove na svojim internetskim stranicama pružaju detaljne informacije o troškovima registracije i održavanja žiga u vrijednosti

Popis osnovnih troškova vezanih uz registraciju održavanje prava u RH možete vidjeti na internetskim stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo: http://www.dziv.hr/files/File/pristojbe/prist_trosk_pregled_ZIG.htm Tvrte koje odluče koristiti usluge profesionalnog zastupnika za žigove kao pomoć u postupku registracije imat će dodatne troškove, ali će vjerojatno uštedjeti znatnu količinu vremena i energije u praćenju postupka registracije.

20. Tko je ovlašten podnijeti prijavu za registraciju žiga?

U pravilu, bilo koja osoba koja namjerava koristiti žig ili ga dati na korištenje trećim osobama može podnijeti prijavu za registraciju žiga. To može biti fizička ili pravna osoba. Međutim, u većini zemalja podnositelj prijave za registraciju mora imati prebivalište ili poslovno sjedište u toj zemlji.

21. Treba li vam zastupnik za žigove za podnošenje prijave žiga?

Većina zemalja ne zahtjeva sudjelovanje zastupnika za žigove prilikom podnošenja prijave, ako imate prebivalište ili poslovno sjedište u toj zemlji prijavu možete podnijeti i sami.

Međutim, fizičke i pravne osobe koje nemaju prebivalište ili poslovno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske mogu podnijeti prijavu za registraciju žiga, ali moraju imenovati zastupnika u području prava industrijskog vlasništva koji će ih zastupati tijekom cijelog postupka pred DZIV-om.

Valja napomenuti da usluge zastupnika za žigove stručnog za pretraživanje žigova i upoznatog s detaljnim postupkom registracije žigova možete koristiti ako želite **uštedjeti vrijeme**, osigurati traženje zaštite žiga u odgovarajućem razredu, **odnosno razredima** žigova i **izbjечiti odbijanje** iz apsolutnih ili relativnih razloga. Podnošenje prijave žiga ne bi trebalo smatrati rutinskim administrativnim poslom. Morate razviti odgovarajuću **strategiju** s obzirom na vrstu žiga i opseg opisa relevantnih proizvoda ili usluge. Trebate uzeti u obzir rezultate pretraživanja i moguće sporove. Morate također razmotriti svoje buduće planove za žig kako biste bili sigurni da su prijavom pokriveni svi relevantni proizvodi ili usluge. Kod postupka prijave možda ćete zatrebati praktičan savjet, analizu rizika te odgovarajuću strategiju u odgovoru na postupanje nadležnog ureda za žigove,

osobito u slučaju odbijanja. Zbog svih tih razloga, općenito se preporučuje angažiranje zastupnika za žigove. Ako tražite registraciju žiga u inozemstvu, od vas će se možda tražiti, kao što je to slučaj i za Hrvatsku, da imate zastupnika za žigove koji je rezident odgovarajuće zemlje. Međutim, za zaštitu Europskog žiga prijavu možete podnijeti i direktno bez zastupnika. Nadležni ured za žigove informirat će vas treba li vas zastupati zastupnik za žigove te vam dati popis ovlaštenih zastupnika za žigove.

22. Koliko vremena je potrebno za registraciju žiga?

Vrijeme potrebno za registraciju žiga znatno se razlikuje od zemlje do zemlje, a općenito se kreće od tri mjeseca do dvije godine, među ostalim, ovisno o tome provodi li ured za žigove djelomično ili potpuno supstancialno ispitivanje te postoje li postupci prigovora protiv registracije žiga (vidi okvir nakon br. 23). Duljina trajanja postupka registracije ima velik utjecaj na određivanje vremena za plasman novog proizvoda na tržište. Pobrinite se da prijavu za registraciju žiga podnesete dovoljno vremena unaprijed, kako biste osigurali registraciju na vrijeme radi upotrebe žiga u promidžbi i plasmanu odgovarajućih proizvoda. U Hrvatskoj uobičajeno vrijeme potrebno za registraciju žiga od podnošenja prijave do registracije je od 6 do 8 mjeseci.

23. Kako podnijeti prijavu za registraciju žiga?

Nakon što je izvršeno sveobuhvatno pretraživanje žigova (vidi br. 18) i donesena odluka da se zatraži registracija žiga, prijavu žiga treba pripremiti i podnijeti nadležnom nacionalnom ili regionalnom uredu za žigove.

U sadržaju koji slijedi daje se osnovni pregled postupka registracije žiga. Treba uzeti u obzir da u različitim zemljama mogu postojati važne razlike u postupku te je detalje postupka potrebno provjeriti u nadležnom uredu za žigove ili zatražiti od zastupnika za žigove da pribavi ažurne informacije o tijeku postupka i troškovima.

Registracija žiga – korak po korak

Ured za žigove

Koraci koje poduzima ured za žigove u postupku registracije razlikuje se od zemlje do zemlje ali, općenito imaju sličan slijed. Uredi za žigove najčešće imaju poseban priručnik za ispitivanje dostupan na internetu. Ti vam priručnici mogu dati dobar uvid u postupak zaštite i praćenje prijave. DZIV korisnicima omogućava uvid u Priručnik za ispitivanje žigova na internetskoj stranici: <http://www.dziv.hr/hr/prirucnik-za-ispitivanje-zigova/>

1. Podnošenje prijave

Prvi korak u postupku registracije žiga je podnošenje prijave žiga u nadležnom uredu. Prijava žiga podnosi se na Obrascu prijave za

registraciju žiga Ž-1, uz obavezno priložen dokaz o uplati (propisane upravne pristojbe i) naknade troškova ispitivanja. Svaki žig koji želite štititi žigom podnosi se DZIV-u zasebnom prijavom, čiji je sastavni dio popis proizvoda i/ili usluga na koje se znak odnosi, a koji mora biti sastavljen u skladu s Nicanskom klasifikacijom. Popis proizvoda i/ili usluga naveden u prijavi nije moguće naknadno proširivati te ga je potrebno pažljivo sastaviti, s obzirom na to da popis određuje opseg zaštite predmetnim žigom. Osim toga, Obrazac prijave za registraciju žiga mora sadržavati podatke o podnositelju prijave, podatke o znaku i prikaz znaka. (Obrazac prijave za registraciju žiga dostupan je na internetskim stranicama DZIV-a: <http://www.dziv.hr/files/File/obrasci/zig/z-1.pdf>.

Vodite računa da neki uredi za žig mogu zatražiti i dokaz o upotrebi ili izjavu da vaša tvrtka namjerava koristiti žig. Nadležni ured za žigove dat će vam detaljne informacije vezano uz postupak prijave.

2. Formalno ispitivanje

DZIV ispituje je li prijava u skladu sa zakonskim prepostavkama ili formalnostima (npr. je li plaćena pristojba za prijavu i je li obrazac za prijavu ispravno ispunjen).

3. Supstancialno ispitivanje

DZIV provodi supstancialno ispitivanje kojim se utvrđuje postoje li absolutni

razlozi za odbijanje znaka (kako je objašnjeno pod br. 10 absolutni razlozi odnose se na kategorije znakova koje su isključene iz registracije specifičnim odredbama zakona o žigu npr. nerazlikovni karakter znaka, uobičajenost u svakodnevnom govoru ili opisnost znaka u odnosu na prijavljene proizvode i usluge, dovođenje u zabluđu u pogledu bitnih karakteristika proizvoda i usluga te oblik znaka koji proizlazi iz same funkcije proizvoda). Neki uredi za žigove ispituju i relativne razloge za odbijanje, što znači da ispituju je li žig u sukobu s postojećim žigom u registru, za odgovarajuće razrede. DZIV ne ispituje takvu vrstu sukoba po službenoj dužnosti.

4. Objava i prigovori

Ako se ispitivanjem utvrdi da prijava udovoljava absolutnim uvjetima za registraciju, ona se objavljuje u službenom glasilu (Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva). Prigovor protiv registracije žiga mogu u roku od 3 mjeseca od objave prijave podnijeti nositelji ranijih žigova i drugih ranijih prava, ako smatraju da bi tom registracijom bilo povrijeđeno njihovo pravo. U slučaju uloženog prigovora, o tome će biti obaviješteni te se možete u propisanom roku očitovati DZIV-u i osporiti navode iz prigovora. Nakon očitovanja, DZIV će donijeti rješenje o priznanju ili odbijanju prijave, uvezvi u obzir navode i činjenice iz prigovora i očitovanje na prigovor.

5. Registracija

Ako nema prigovora protiv registracije ili je on za vas povoljno riješen, tj. kada se donese odluka da ne postoje razlozi za odbijanje, DZIV će donijeti rješenje o priznanju prava tj. registrirati žig. Prije registracije obavezni ste uplatiti naknadu troškova za održavanje žiga u vrijednosti, po pozivu DZIV-a, nakon čega slijedi registracija žiga koja vrijedi 10 godina, a na zahtjev vlasnika žiga DZIV izdaje ispravu o žigu.

6. Produljenje

Žig se može beskonačno produljivati plaćanjem traženih pristojbi za produljenje. Nositelj žiga mora sam voditi računa o istjecanju perioda zaštite, te podnijeti zahtjev za produljenje vrijednosti prije istjecanja tog perioda. Zahtjev za produljenje vrijednosti može se podnijeti i u dodatnom roku od šest mjeseci ali uz plaćanje dvostrukih iznosa naknade troškova. Žig se može oglasiti ništavim u potpunosti ili za određene proizvode /usluge ako žig određeno vrijeme nije bio korišten kako je definirano relevantnim zakonom o žigu (vidi br. 33).

24. Koliko dugo traje zaštita žiga?

Iako razdoblje zaštite može biti različito, u velikom broju zemalja, uključivo i RH, registrirani žigovi zaštićeni su **10 godina**. Registracija se može produljivati na neodređeno vrijeme (obično na uzastopnim razdobljima od 10 godina)

pod uvjetom da pristojbe za produljenje budu plaćene na vrijeme. Pobrinite se za to da netko u vašoj tvrtki bude zadužen za pravovremeno produljivanje registracije žigova u svim zemljama od interesa za vašu tvrtku (vidi br. 31).

25. Mogu li identični žigovi koegzistirati?

Da. Identični žigovi koji se koriste za istovjetne proizvode ili usluge mogu koegzistirati na području **različitim zemalja** bez rizika povrede tudiših prava, pod uvjetom da se žig ne smatra dobro poznatim žigom. Istovjetni ili slični žigovi mogu koegzistirati i u istoj zemlji, pod uvjetom:

- da se koriste za **različite proizvode ili usluge** koji su svrstani u različite razrede Međunarodne klasifikacije žigova - Nicanske klasifikacije (vidi br. 27) – s iznimkom dobro poznatih žigova (vidi okvir nakon br. 4); ili
- da **ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu** na tržištu; ili
- da postoji **ugovor o koegzistenciji** (vidi niže).

Primjer: DELTA® je registrirani žig u Europskoj uniji, koji pripada različitim kompanijama za usluge zračnog prijevoza, strojeve za zavarivanje, bazene i cigarete.

Problem postojanja identičnih ili sličnih žigova na istom tržištu najbolje je unaprijed izbjegći provođenjem pravovremenog pretraživanja žigova. Ako unatoč tome dođe do sukoba s istim ili zbunjujuće

sličnim žigom, morat ćete u svakom pojedinom slučaju procijeniti što bi bio prikladan postupak:

- Jedna opcija je zaključiti **ugovor o koegzistenciji** s nositeljem/vlasnikom spornog žiga. Glavni cilj takvog ugovora jest da se postigne mirna koegzistencija detalnjim objašnjenjem načina na koji bi ugovorne strane mogle egzistirati zajedno na tržištu.
- U nekim situacijama parnica može biti jedino prikladno rješenje spora oko istovjetnih ili sličnih žigova na istom tržištu.
- Ostale opcije su **kupovanje** (ili prodaja) ili **licenciranje** spornog žiga.

26. Trebate li registrirati sve male modifikacije svog žiga?

Mnogi žigovi, uključujući i neke od najpoznatijih, u manjoj su se mjeri mijenjali ili evoluirali tijekom godina s ciljem modernizacije imidža tvrtke ili prilagodbe novim oglašivačkim medijima. Žigovi se mogu mijenjati ili prilagođavati, ali tvrtka mora pažljivo postupati i savjetovati se s nadležnim uredima za žigove ili zastupnikom za žigove o tomu zahtijeva li određena promjena podnošenje nove prijave i plaćanje odgovarajućih pristojbi.



1997



2000



2002



2006

Uz odobrenje: LURA d.d.

27. Što se događa ako želite koristiti svoj žig za različite proizvode?

Pri podnošenju prijave žiga u nadležnom uredu, u većini zemalja, od vas se traži da na obrascu prijave za registraciju žiga, navedete **razred ili razrede proizvoda i/ili usluga** u kojima želite registrirati žig. To se odnosi na razrede u skladu s **Međunarodnom klasifikacijom žigova** - Nicanskom klasifikacijom. Ako ste registrirali žig za određeni razred proizvoda a želite ga koristiti na proizvodima u nekom drugom razredu, onda trebate podnijeti novu prijavu žiga. Različiti žigovi mogu se koristiti za različite linije proizvoda neke tvrtke.

Na primjer, ako vaša tvrtka proizvodi noževe i viliće, onda bi vaša prijava žiga trebala biti podnesena za odgovarajuće proizvode iz razreda 8. Ako koristeći isti žig želite staviti na tržište ostali kuhinjski pribor (kao što su posude, tave ili lonci), trebat ćete registrirati žig i za odgovarajuće proizvode u razredu 21. U nekim bi



zemljama morali podnijeti odvojenu prijavu za svaki razred proizvoda, dok u drugim zemljama, kao i u Hrvatskoj, više razreda možete uključiti u jednu prijavu.

Dobro klasificirani sustav

Najčešće korišten klasifikacijski sustav, koji se koristi i u Hrvatskoj, je Međunarodni sustav za klasifikaciju žigova (**Nicanski sustav za klasifikaciju** proizvoda i usluga) koji ima 34 razreda za proizvode i dodatnih 11 razreda za usluge. **Bečki sustav** uspostavljen je za klasifikaciju žigova koji sadrže figurativne elemente (ima 29 kategorija). Više informacija o Nicanskom sustavu za klasifikaciju dostupno je na www.wipo.int/classifications/en.

Podnositelji prijave žiga u RH mogu se služiti pretraživanjem hrvatske verzije **TMclass**- harmonizirane baza podataka klasifikacije proizvoda i usluga Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) po broju razreda Nicanske klasifikacije. Aplikacija TMclass dostupna je na internetskim stranicama DZIV-a:

<http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/klasifikacije/nica/>

Sustav klasifikacije žigova omogućava urednu pohranu podataka o registriranim žigovima u odnosu na vrste proizvoda ili usluga. To pojednostavljuje pronalaženje informacija u bazama podataka žigova. Izuzetno je važno registrirati svoj žig u svim razredima u kojima ga namjeravate koristiti.

28. Kako zaštiti oblik svog proizvoda?

Oblik proizvoda može biti važan element vašeg brenda i postoji nekoliko načina da se taj element zaštiti.

- Oblik proizvoda može se zaštитiti kao **industrijski dizajn** (vidi br. 12). Često će tvrtka registrirati oblik svog proizvoda kao **industrijski dizajn** (vidi br. 12) i nakon što on stekne razlikovnost (razlikovni karakter) putem upotrebe, tada će ga registrirati kao *trodimenzionalni žig*.
- U većini zemalja, pa tako i u RH, možete registrirati oblik proizvoda kao **trodimenzionalni žig** – pod uvjetom da taj oblik može obavljati funkciju žiga na tržištu. Da bi to bilo moguće, oblik proizvoda mora biti razlikovan. Također, oblik ne bi smio biti uvjetovan *funkcijom* proizvoda (vidi br. 10). Općenito uvezvi, forme i oblici koji su prejednostavniji ili koji se uvelike koriste nisu zaštićeni. Neke zemlje čak idu korak dalje i zahtijevaju da određeni oblik mora potrošačima *biti razlikovan sam po sebi*. To znači da potrošači moraju prepoznati i povezati na određeni način oblikovan proizvod samo s vašom tvrtkom (poput trokutnog oblika TOBLERONE® ili razlikovnog oblika Appleovog iPod®-a). Prednost zaštite žiga, pred zaštitom industrijskog dizajna, jest u tomu da može trajati neograničeno i najčešće ju je jeftinije ostvariti.

- U nekim zemljama pravni sustav omogućava zaštitu **vizualnog identiteta** proizvoda putem žiga ili zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, koji mogu zaštititi razlikovno pakiranje ili oblik proizvoda (vidi br. 12). U nekim zemljama uvjeti su isti kao i prema zakonu o žigu u dijelu da oblik mora biti *razlikovan* a zaštićeno obilježe ne može biti *funkcionalni* element proizvoda (vidi br. 16).
- Neki originalni oblici proizvoda mogu biti zaštićeni i **autorskim pravom** (vidi br. 12). Iako je zaštita žigom ili industrijskim dizajnom jača zaštita, zaštita autorskim pravom je vrlo korisna u nekim okolnostima; na primjer, u zemljama u kojima niste registrirali žig/dizajn, ili ako vam je žig/dizajn poništen.
- Ponekad se oblik vašeg proizvoda može zaštititi **različitim pravima IV-a** (vidi br. 12).

Sažetak za provjeru

- **Registrirajte svoj žig!** Dok u mnogim zemljama registracija nije obavezna, postoji velika korist od registracije žiga uključujući ekskluzivna prava koja proizlaze iz registriranog žiga i omogućuju vam da spriječite druge da stavlju na tržište iste ili slične proizvode s istovjetnim ili zbnujuće sličnim žigom.
- **Koristite li sve postojeće načine da zaštitite svoj imidž, brend ili proizvod?** U sljedećim odlomcima

razmotrite prednosti zaštite žiga kao i alternativne i/ili višestruke oblike zaštite (autorsko pravo, vizualni identitet, industrijski dizajn itd.). Napravite analizu troškova i koristi (*cost benefit*).

- **Je li vaš žig u sukobu sa žigom konkurenta?** Provedite postupak pretraživanja žiga kroz prethodno navedene baze podataka i prema potrebi se savjetujte sa zastupnikom za žigove radi provedbe sveobuhvatnog pretraživanja postojećih žigova.
- **Podnošenje prijave žiga.** Razmotrite potrebu za angažiranjem zastupnika za žigove pri podnošenju prijave.
- **Za više informacija vidi IP PANORAMA™ modul 02,** točke za učenje 2–3 na www.wipo.int/sme/en/multimedia.

V. Žigovi u inozemstvu

29. Vrijedi li registracija žiga u vašoj zemlji i u inozemstvu?

Zakonska prava koja se stječu registracijom žiga obično su ograničena na teritorij na koji se odnose; dakle, u pravilu, valjana registracija žiga u vašoj zemlji daje prava samo u vašoj zemlji, osim u slučaju kada se žig smatra dobro poznatom oznakom (vidi okvir nakon br. 4).

30. Trebate li razmotriti zaštitu svog žiga u inozemstvu?

Svi glavni razlozi za registriranje žiga u vašoj zemlji također se primjenjuju i na komercijalizaciju vaših proizvoda na inozemnim tržištima. Stoga se preporučuje da registrirate svoj žig u inozemstvu ako želite izvoziti ili izdavati licenciju na njegovo korištenje u drugim zemljama.

31. Kako i kada možete registrirati žig svoje tvrtke u inozemstvu?

Svoj žig možete registrirati u inozemstvu bilo kada, ali imajte na umu da obično imate **šest mjeseci** od datuma na koji ste podnijeli prvu prijavu za zaštitu predmetnog žiga da biste mogli polagati pravo **prvenstva** za zaštitu žiga u drugim zemljama. Stoga, ako želite izbjegći da vam konkurent „ukrade“ vaš žig u drugim zemljama, preporučuje se podnijeti svoje inozemne prijave unutar navedenog roka. Za razliku od prava na patent i dizajn kod kojih bi gubljenje datuma prioriteta moglo biti fatalno po vaše naredne prijave (vidi WIPO-ove publikacije Dobar izgled i Izumima do budućnosti), ako se pri podnošenju prijave žigova propusti šestomjesečni rok to će za posljedicu imati samo to da će prijava podnesena izvan zemlje imati svoj datum podnošenja prijave a ne datum podnošenja originalne prijave.

Tri su glavna načina registracije žiga u drugim zemljama:

Nacionalna ruta: Vaša tvrtka može podnijeti prijavu u uredu za žigove u svakoj zemlji u kojoj traži zaštitu podnošenjem odgovarajuće prijave na traženom jeziku i plaćanjem propisanih naknada. Kao što je navedeno ranije, neke zemlje mogu zahtijevati da koristite usluge lokalnog zastupnika za žigove (vidi br. 21). Važno je uočiti kako neke zemlje nemaju nacionalni sustav zaštite i umjesto toga koriste regionalni sustav.

Regionalna ruta: Ako želite zaštitu u zemljama koje su članice regionalnog sustava za žigove, možete podnijeti prijavu za registraciju s učinkom na teritoriju svih zemalja članica, podnošenjem prijave u odgovarajućem regionalnom uredu. Regionalni uredi za žigove su:

- Afrička regionalna organizacija za intelektualno vlasništvo (ARIPO) za zaštitu žiga u afričkim zemljama engleskog govornog područja koje su države članice ARIPO-a (www.aripo.org),
- Ured za intelektualno vlasništvo Beneluxa (BOIP) za zaštitu u Belgiji, Nizozemskoj i Luksemburgu (www.boip.int),
- Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) za Europske žigove (EUTM) u državama članicama Europske unije, što uključuje i RH (<https://euipo.europa.eu/ohimportall/hr>),

- Afrička organizacija za intelektualno vlasništvo (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle/OAPI) za zaštitu u afričkim zemljama francuskog govornog područja (www.oapi.wipo.int), i
- Vrhovno vijeće Vijeća za suradnju Zaljevskih zemalja (GCC) odobrilo je Zakon o žigu i Pravilnik o žigu GCC-a, koji osigurava regionalni sustav za žig za šest arapskih Zaljevskih zemalja (Zakon i pravilnik stupili su na snagu 29. rujna 2016.).

Međunarodna ruta: Ako je zemlja u kojoj je sjedište vaše tvrtke, sama ili kao zemlja članica regionalnog sustava za žig, članica Madridskog sustava, kao što je to slučaj za RH, a vaš žig je registriran ili je podnesena prijava za registraciju u toj zemlji ili s učinkom u toj zemlji, možete koristiti Madridski sustav (koji administrira WIPO) za registraciju svojeg žiga u više od 100 zemalja koje su članice tog sustava. Ako trebate registrirati svoj žig u zemlji koja nije članica Madridskog sustava, onda biste se trebali savjetovati sa zastupnikom za IV u toj zemlji koji može podnijeti prijavu za registraciju izravno preko nadležnog nacionalnog ureda. To može rezultirati podnošenjem prijave i preko Madridskog sustava i izravno u zemlji koja nije njegova članica.

Glavne karakteristike Madridskog sustava

- Za prijavu putem Madridskog sustava, morate s njim biti **povezani**, odnosno

morate biti državljanin, s prebivalištem ili s poslovnim sjedištem na teritoriju bilo koje članice Madridske unije (www.wipo.int/madrid/en/members).

- Najprije morate **registrirati** svoj žig (ili podnijeti prijavu za registraciju) u uredu zemlje s kojom ste povezani. Taj ured navodi se kao ured podrijetla. Potom možete zatražiti da vam **ured podrijetla** pošalje prijavu za međunarodnu registraciju žiga u WIPO radi formalnog ispitivanja. Međunarodna prijava mora **naznačiti zemlje** u kojima će žig biti zaštićen.
- Uredi svake naznačene ugovorne strane provest će supstancialno ispitivanje međunarodne registracije na isti način kao što bi to obavili za izravno podnesenu prijavu. Ako se zaštita odobri, žig će biti zaštićen na isti način kao da je bio registriran u uredu te zemlje. Stoga je međunarodna registracija jednaka **paketu nacionalnih registracija**.
- Iako se radi o jednoj registraciji, neke zemlje mogu odbiti zaštitu, ili se zaštita može ograničiti s obzirom na samo neke zemlje. To je različito od jedinstvenog regionalnog prava kao što je žig EU-a za Europsku uniju, koji se ne može odbiti, ograničiti ili prenijeti s učinkom samo za jedan dio teritorija, a koji se može provesti samo jednim pravnim postupkom koji pokriva povredu do koje dođe bilo gdje na tom teritoriju (vidi euipo.europa.eu/ohimportall/en).

- Međunarodna registracija ostaje ovisna o osnovnom žigu (tj. žigu koji je registriran ili je za njega podnesena prijava u uredu podrijetla) u razdoblju od pet godina od datuma njegove registracije. Ako osnovni žig prestane vrijediti u tom petogodišnjem razdoblju, međunarodna se registracija otkazuje. Međutim, možete pretvoriti svoju međunarodnu registraciju u zasebnu nacionalnu ili regionalnu prijavu u bilo kojoj naznačenoj ugovornoj strani u roku od tri mjeseca od otkazivanja osnovnog žiga, uz nadoplatu. Svaka ta prijava tretirat će se kao da je podnesena na dan međunarodne registracije (ili u slučaju naknadne naznake, na dan naznake).

Prednosti korištenja Madridskog sustava

Madridski sustav, koji vodi WIPO, **prilagođen je korisniku** i pruža vlasnicima poduzeća **jednostavno i ekonomično** sredstvo zaštite i upravljanja svojim žigovima u inozemstvu:

- jedna prijava podnesena putem jednog ureda za prijavu, koja obuhvaća više od 100 zemalja.
- jedan jezik (engleski, francuski ili španjolski).
- pristojbe uplaćene u jednoj valuti (švicarskim francima).

- To će rezultirati jednom međunarodnom registracijom.
- Portfelju žiga se može dodati više zemalja u bilo koje vrijeme nakon registracije.
- Ako želite prenijeti registraciju samo za neke naznačene zemlje, ili samo za neke proizvode ili usluge, ili pak ograničiti popis proizvoda i usluga u samo nekim od naznačenih zemalja, sustav je dovoljno fleksibilan da bi se to provedlo.
- Sve naknadne izmjene mogu se provesti samo jednim postupkom u par lakih koraka.
- Produljenje prava je jeftinije i jednostavnije.
- Uredi moraju odobriti zaštitu u strogom vremenskom roku (12 ili 18 mjeseci od dana međunarodne registracije).
- Nema potrebe za angažiranjem lokalnog odvjetnika za žigove od početka postupka registracije (lokalni zastupnik je potreban jedino u slučaju odbijanja).

Madridski sustav olakšava registraciju i upravljanje žigovima u više zemalja (v. kućicu nakon br. 31)

Nakon toga, međunarodna registracija može se održavati i produljivati u jedinstvenom postupku, uključujući

i daljnje proširenje zaštite na druge zemlje članice. Madridski sustav time **reducira administrativni teret i troškove** uključene u registraciju i održavanje žiga u više zemalja. Više informacija o tomu kako koristiti Madridski sustav (tko može podnijeti prijavu i gdje, popis članica, obrasci, opće informacije o podnošenju prijave, pravni tekstovi, *online* usluge itd.) dostupno je na WIPO-ovoju internetskoj stranici: www.wipo.int/madrid.

Primjer: Žig tvrtke Kraš d.d. primjer je žiga koji je zaštićen u RH i međunarodnim putem u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Europskoj uniji i SAD-u



Fig. žig Z20091712, nositelj Kraš d.d.

32. Što je transliteracija žiga i koji su izazovi?

Potrošači obično očekuju da proizvodi imaju žigove napisane lokalnim pismom i na jeziku njihove zemlje. Kao rezultat, tvrtke se suočavaju s komplikiranim problemima prevođenja ili transliteracija na nekim od svojih glavnih tržišta.

Prijevod znači pronalaženje *smislenih* ekvivalenta odgovarajućih riječi na ciljanom jeziku, prema njenom stvarnom

značenju. **Transliteracija**, s druge strane, znači pretvaranje riječi na jednom jeziku u riječi na drugom jeziku približnim usklađivanjem prema njihovom zvučnom izgovoru. To se obično radi (a) zato što je intuitivnije ili jednostavnije; ili (b) zato što odgovarajući smisleni prijevod riječi jednostavno ne postoji u cilnjom jeziku (kao što je to često slučaj s imenima i mjestima).

Na primjer, ako predloženi žig sadrži riječi koje nisu na engleskom jeziku ili slova i druge znakove koji nisu latinični, možda ćete uredi za žigove trebati dostaviti prijevod ili transliteraciju svake riječi ili slova te riječi ili slova u cijelini na službenom jeziku predmetne zemlje. To je čest slučaj za jezike zemalja Azije i Bliskog Istoka, Grčke, Izraela te Ruske Federacije. Ako žig sadrži brojeve koji nisu arapski ili rimski, možda će ih trebati zamijeniti arapskim ili rimskim brojevima. Važno je znati da se u nekim okolnostima/zemljama transliterirani žig **automatski** smatra registriranim kada je originalni žig propisno registriran, dok je u drugim okolnostima/zemljama za takav žig potrebna nova, odnosno **zasebna** registracija. U tim se zemljama preporučuje da se žig registrira zasebno - na lokalnom jeziku.

Transliteracija slova i simbola može biti više ili manje kompleksna ovisno o zahtjevima i osobitostima svake od zemalja. Pitanje transliteracije žiga trebalo bi razmatrati zajedno s transliteracijom odgovarajućeg **naziva domene** koji će biti registriran na pismu koje se upotrebljava za vršne domene te zemlje. S obzirom na

to da to može biti vrlo složen posao koji treba obaviti stručnjak, preporučljivo je posavjetovati se s lokalnim zastupnikom za žigove.

Transliteracija žigova na kineski jezik

Nije lako izabrati odgovarajući kineski žig za zaštitu vašeg originalnog brenda i za uspješnu prodaju vaših proizvoda na tom tržištu. Treba razmotriti mnogo faktora:

- Kineski jezik ima puno dijalekata. Većina tvrtki fokusira se na mandarinski i kantonski, koji su dva glavna govorna kineska dijalekta.
- Kinesko pismo ima više od 50.000 znakova, od kojih mnogi isto zvuče. Ako se transliteracija ne obavi pravilno, mogli biste dobiti žig koji zvuči ispravno ali nema nikakvo značenje ili za kineske potrošače čak ima negativno značenje.
- U Kini će se većina žigova napisana na latinici smatrati **figurativnim žigovima**. U drugim zemljama, žigovi pisani kineskim znakovima smatraju se figurativnim žigovima.
- Kina i Singapur usvojili su pojednostavljeni sustav pisanja. U tim se zemljama prihvata upotreba pojednostavljenih kineskih znakova. S druge pak strane, Posebna upravna područja Kine - Hong Kong i Macao još uvijek koriste tradicionalne kineske znakove.

- Kineski potrošači često daju kineski nadimak inozemnom brendu. Na primjer, brend QUAKER® OATS, zahvaljujući svom logotipu, poznat je u Kini kao brend starca (*lao ren pai*) a brend POLO® je dobio nadimak tronožni konj (*san jiao ma*). Obično je dobra strategija **registrirati nadimak** kao službeni žig na kineskom jeziku.

- Tri su moguće metode transliteriranja/prijevoda vašeg originalnog žiga na kineski jezik:

1. **Pojmovna metoda** prenosi točno **značenje** vašeg originalnog žiga, ali će izgovor kineskog žiga biti različit. Na primjer, SHELL® je preveden na kineski jezik kao QIÀO PAI (壳牌) što znači "brend SHELL®".
2. **Fonetska metoda** koristi kineske znakove koji imaju isti **izgovor** kao vaš originalni žig, ali kineski žig će obično imati različito (ili nikakvo) značenje. Na primjer, SONY® je transliteriran kao „*suo ni*“, što znači „kabel“ (*suo*) i „opatica“ (*ni*).
3. **Fonetsko-pojmovna metoda** kombinira ove dvije metode i uglavnom je najefikasnija. Kineski žig je i fonetski sličan vašem originalnom žigu i ukazuje na prednosti vaših proizvoda. Jedan od najboljih primjera je COCA-COLA®, poznata kao „*ke kou ke le*“: zvuči slično originalnom izgovoru i znači „ukusna sreća“.

Odabir žiga u inozemstvu

Odabir odgovarajućeg brenda za inozemno tržište često je složen zadatak. Sljedeći popis može poslužiti da si poboljšate šanse:

- Izaberite žig na lokalnom jeziku i registrirajte sve varijacije.** Konzultirajte jezične stručnjake i izaberite jaki žig koji ima odjek kod lokalnih potrošača.
- Pozorno pratite žigove kako biste izbjegli povredu prava važećih žigova.** Dobro pretražite inozemne žigove koji i zvuče i izgledaju slično kao vaš žig, ili imaju isto značenje. Pretražite i već registrirane nazive domena.
- Podnesite opsežnu prijavu.** Podnesite prijavu za sve odgovarajuće i relevantne razrede; ne samo za proizvode za koje koristite žig nego i za proizvode za koje biste ga mogli koristiti u bliskoj budućnosti. Neke zemlje ne slijede Nicanski sustav klasifikacije, ili imaju jedinstveni sustav podrazreda. Lokalni zastupnik za žigove vam može pomoći da vaša registracija žiga bude točna i potpuna.
- Upoznajte se s lokalnim sustavom za žigove.** Nemojte prepostavljati da je zakon u drugoj zemlji isti kao i zakon u vašoj zemlji. Doznačite osobitosti sustava zaštite u zemlji u kojoj želite registrirati žig i angažirajte odvjetnike/zastupnike kojima vjerujete.

Radi li se o zemlji koja koristi sustav „prvenstvo stečeno prijavom“ ili „prvenstvo stečeno upotrebom“? Obavlja li nadležni ured za žigove ispitivanje relativnih razloga? Kakav je sustav prigovora? Koliko traje postupak registracije žiga? Trebate li zatražiti odobrenje za prijenose prava na žig ili licenciranje žiga? itd.

Primjer: Surf'n'fries je lanac dućana koji prodaje pržene krumpire i ima franšize u 20-ak zemalja svijeta među ostalima i u Ruskoj Federaciji. Logo je prisutan u verziji na latiničnim i ciriličnim znakovima



Uz odobrenje: Žig Z20130255



Uz odobrenje: Žig Z20161082; Nositelji Andrija Čolak i Denis Polić

Sažetak za provjeru

- Teritorijalna prava.** Ne zaboravite da su žigovi teritorijalna prava ako se vaš žig ne smatra dobro poznatim.
- Razdoblje prvenstva.** Iskoristite šestomjesečno razdoblje korištenja prvenstva originalne prijave za podnošenje prijave za zaštitu u inozemstvu.

- Gdje podnijeti prijavu.** Razmotrite gdje ćete imati koristi od zaštite i uzmite u obzir troškove zaštite u raznim zemljama.
- Kako podnijeti prijavu.** Da bi ste si olakšali postupak prijave u više zemalja, razmotrite korištenje Madridskog sustava koji reducira administrativni dio postupka i troškove registracije i održavanja žiga u više zemalja.

- U mnogim zemljama *nekorištenje* žiga nekoliko godina dokaz je odustajanja od istog (vidi br. 34);
- Opisni žig može stići razlikovnost putem *intenzivne upotrebe* (vidi sekundarno značenje, okvir nakon br. 16). S druge strane, razlikovni žig može izgubiti razlikovnost zbog nepravilne *upotrebe* (br. 8 i 36 o generičkim znakovima);
- Jamstvene žigove ne može koristiti njihov nositelj/vlasnik (vidi br. 6).

VI. Korištenje žigova

33. Što se podrazumijeva pod korištenjem žiga? Što to znači za nositelja/vlasnika žiga?

Različite su zakonske odredbe vezane uz pojam „korištenje žiga” i mijenjaju se od zemlje do zemlje. Radi dobivanja pravih smjernica za postupanje korisno je posavjetovati se sa zastupnikom za žigove. Slijede neke od zakonskih odredbi vezane uz korištenje žiga koje su relevantne za vlasnika tvrtke:

- Nositelj/vlasnik registriranog žiga može sprječiti neovlaštenu *upotrebu* žiga od strane drugih u odnosu na iste ili slične proizvode (vidi br. 14);
- U mnogim zemljama žigovi su zaštićeni putem *upotrebe*, bez registracije (vidi br. 11 o zemljama koje koriste sustav „prvenstvo stečeno upotrebom“);
- Korištenje* na tržištu u nekim je zemljama uvjet za registraciju (vidi br. 34);

Pojam „korištenje žiga”, odnosi se na upotrebu žiga na način **kako je registriran**. Žig se koristi pri trgovanju (u tržnom prometu) od strane nositelja/vlasnika žiga te drugih poslovnih subjekata uz suglasnost nositelja/vlasnika. Žig se treba upotrebljavati na **proizvodima** za koje je registriran i na **teritoriju** na kojem je registriran. To uključuje i upotrebu žiga u obliku koji se od izvornog žiga razlikuje po elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na registrirani žig. Nadalje, upotreba žiga na nekom teritoriju uključuje i stavljanje žiga na proizvode ili materijale za etiketiranje ili pakiranje proizvoda na tom teritoriju isključivo u svrhu izvoza. Treba napomenuti da zakonski uvjeti za korištenje žiga variraju od zemlje do zemlje ali su u glavnini zadovoljeni u slučaju da nositelj/vlasnik:

- postavlja žig na proizvode ili njihovu ambalažu
- izlaže ili nudi proizvode na prodaju, stavlja ih na tržište, ili skladišti u

- svrhu za koju je žig registriran, ili nudi proizvode te pruža usluge s tim žigom
- uvozi ili izvozi proizvode s tim žigom
 - koristi žig na računu, vinskoj karti, katalogu, poslovnom dopisu, poslovnoj dokumentaciji, cjeniku ili drugom komercijalnom dokumentu
 - koristi žig pri oglašavanju.

34. Možete li registrirati žig a da ga niste koristili?

Možete podnijeti prijavu za registraciju žiga prije upotrebe žiga kao npr. u RH, ali neke ga zemlje neće službeno registrirati dok ne dostavite **dokaz o njegovoj upotrebi** (npr. Sjedinjene Američke Države). U tim zemljama je koncept „korištenja“ jako važan, budući da „upotreba žiga u trgovini“ čini takav žig superiornim žigovima drugih strana. U takvim je zemljama korištenje žiga **uvjet za registraciju** ili je preduvjet za podnošenje prigovora ili sudske tužbe o povredi prava na žig.

Najvažnije je zapamtiti da je u svim situacijama najbolje provjeriti važeći zakon vaše zemlje i registrirati svoj žig što je prije moguće.

Pripazite i na to da, u većini zemalja, ako ne koristite svoj žig neko vrijeme (u pravilu tri ili kao npr. u RH pet godina) nakon registracije, brisat će se iz registra žigova na zahtjev zainteresirane strane stjecanjem zakonskih uvjeta za opoziv žiga zbog neupotrebe jer se smatra da se od njega **odustalo**.

To znači da možete **izgubiti** svoja prava na vlastitom žigu u RH ako nije u upotrebi u neprekinutom razdoblju od 5 godina nakon datuma registracije.

TM ili ®?

Upotreba znaka ®, TM, SM ili ekvivalentnih simbola uz žig nije uvjet i ne osigurava nikakvu dodatnu pravnu zaštitu. Unatoč tome, to može biti dobar način da informirate druge o tome da je neki znak zaštićen kao žig, upozoravajući na taj način potencijalne prekršitelje ili krivotvoritelje. Simbol ® koristi se nakon registracije žiga, dok se simbol TM obično koristi za neregistrirane žigove. SM se koristi slično kao i TM, za neregistrirane žigove za usluge.

Korištenje simbola ® uz neregistrirane žigove može se smatrati nepoštenom poslovnom praksom ili marketingom koji dovodi u zabludu. Osigurajte da se simbol ® ne koristi kad izvozite proizvode u zemlje u kojima niste registrirali žig.

35. Može li vaša tvrtka koristiti isti žig za različite proizvode?

Kad stavljate na tržište nove proizvode ili nove varijante svog proizvoda, trebat ćete odlučiti kako razlikovati nove proizvode/ varijante od originalnog proizvoda i kako ih brendirati. Postoje različite mogućnosti koje imaju svoje prednosti, troškove i rizike. Možete:

- koristiti **isti žig**. Širenjem postojećeg brenda na nove proizvode, novi proizvod može iskoristiti prednost imidža i ugleda žiga. Imajte na umu da možda morate podnijeti novu prijavu da registrirate žig za novu upotrebu (vidi br. 27).
- kreirati **novi žig**. Upotreba novog žiga, specifičnijeg i relevantnijeg za novi proizvod, također može imati prednosti i omogućiti tvrtki ciljano usmjeravanje proizvoda na određenu skupinu potrošača (npr. djecu, tinejdžere itd.) ili osmišljavanje specifičnog imidža za novu liniju proizvoda.
- koristiti **dodatni žig** zajedno s postojećim žigom. Mnoge tvrtke odlučuju koristiti novi žig zajedno s postojećim žigom (npr. NUTELLA® se u pravilu koristi zajedno sa žigom FERRERO®).
- osloniti se na novi **industrijski dizajn** proizvoda ili njegovog pakiranja (vidi br. 12).
- koristiti drugo **umjetničko djelo** na etiketi proizvoda ili njegovom pakiranju, da bi se potrošačima skrenula pozornost na novi proizvod ili varijantu; to bi značilo da se oslanjate na autorsko pravo i/ili industrijski dizajn (vidi br. 12).



Uz odobrenje: Žig Z20160561; Nositelj LEDO plus d.o.o.

Ovisno o strategiji brendiranja, tvrtke usvajaju različite pristupe. Bez obzira na vašu strategiju, pobrinite se da vaš žig bude registriran za sve razrede proizvoda i/ili usluga za koje se koristi ili će se koristiti.

36. Kako pravilno koristiti svoj žig?

Nije dovoljno postići zaštitu registracijom žiga. Zaštitu možete izgubiti ako žig ne koristite pravilno. Ako se žig počne tako široko koristiti da postane uobičajeno ime za određene proizvode ili usluga, može postati **generički**. U tom slučaju žig se neće moći registrirati a prijašnji registrirani žig može biti oglašen ništavim. Pojedini žigovi zadržavaju zaštitu u nekim zemljama unatoč tomu što su u drugima proglašeni generičkima (vidi br. 8 o generičkim znakovima).

Primjer: Trampolin je proglašen generičkim žigom u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da i druge tvrtke smiju koristiti taj naziv za atletske sprave za skakanje.

Što se smije činiti a što ne za pravilno korištenje žiga

Pravila koja mogu pomoći u sprječavanju da vaš žig postane generički:

- Koristite **simbol ®** da označite registrirani žig.
- **Istaknite žig od okolnog teksta** korištenjem velikih tiskanih slova,

podebljanog ili tiska u kurzivu te stavljajući ih pod navodnike.

- **Koristite svoj žig dosljedno.** Ako je vaš žig registriran s karakterističnim slovima, dizajnom, bojom ili fontom, pobrinite se da se žig koristi točno u obliku u kojem je registriran. Nemojte modificirati žig, na primjer, pisanjem s crticom, kombinacijom ili kraćenjem (npr. „MONTBLANC® nalinpero“ ne bi se smjelo pojaviti kao „Mont Blanc“).
- **Ne koristite žig kao imenicu.** Koristite žig samo kao pridjev (npr. „LEGO® kockice“, a ne „Legiči“).
- **Ne koristite žig kao glagol** (npr. recite „modificirano softverom ADOBE® PHOTOSHOP®, a ne „fotošpirano“).
- **Ne koristite žig u množini** (npr. recite „TIC TAC® bomboni“, a ne „tic tacovi“).
- **Ustanovite i propišite jasne i logične primjere i smjernice za upotrebu žiga.** Dajte striktne upute zaposlenicima, dobavljačima, distributerima i potrošačima kako trebaju koristiti vaš žig. Pozorno nadzirite da svi uključeni dosljedno slijede zadane principe i smjernice korištenja žiga.

Takvi napori mogu ili ne moraju biti uspješni u sprječavanju da vaš žig postane generički. Neovisno o stvarnom uspjehu, pravno je puno

važnije da pokušaj sprečavanja da vaš žig postane generički bude vidljiv (npr. slanjem elektroničkih poruka ili napomena autorima koji krivo koriste vaš žig).

37. Možete li u svom oglašavanju koristiti žig konkurenta?

Korištenje konkurentskog žiga u oglašavanju često je opasna avantura. Zakon je različit u svakoj zemlji i ako mislite da je neophodno koristiti konkurentski žig u svom oglašavanju, trebali biste se prethodno posavjetovati s lokalnim odvjetnikom te imati na umu sljedeće:

- Budite oprezni ako u svom oglašavanju planirate spominjati da je vaš proizvod bolji od konkurentskog proizvoda. U nekim zemljama to može biti nezakonito. Posavjetujte se s lokalnim odvjetnikom ili registriranim zastupnikom za žigove o zakonima i propisima koji se u toj zemlji primjenjuju na **komparativno oglašavanje**.
- Ako u svom oglašavanju koristite konkurentski žig, **činite to pošteno i propisno** jer primarno značenje vašeg oglašavanja treba biti informiranje potrošača a ne diskreditiranje ili nepošteno napadanje konkurenta.
- Izbjegavajte korištenje konkurentskog žiga na način koji može sugerirati kako konkurent podržava ili sponzorira vaš

proizvod. Također, **nemojte koristiti nepoštenu prednost** koristeći ugled konkurenetskog žiga u promociji vlastite tvrtke.

- Pri komparativnom oglašavanju, pazite da ne izmijenite konkurencki žig, osobito ako je žig logotip i ima odgovarajući simbol. Izmijenjena verzija konkurenetskog žiga može „zamagliti“ mogućnost žiga da identificira predmetni proizvod, pa se izmjena može smatrati povredom prava na žig.
- Konkurencki žig može sadržavati jedan ili više **grafičkih elemenata**, kao što su logotip, etiketa, dizajn ili trodimenzionalni oblik. Svi takvi elementi vjerojatno su zaštićeni i zakonom o autorskom pravu. Stoga pribavite ovlaštenje vlasnika autorskog prava prije no što upotrijebite grafičke elemente u svom oglašavanju.

38. Što je to naziv domene i u kakvom je odnosu sa žigovima?

Vrlo važan problem odnosi se na sukob između žigova i naziva domena. **Domene** su internetske adrese i koriste se za pronaalaženje internetskih stranica. Na primjer, domena „wipo.int“ koristi se za lociranje internetske stranice WIPO-a na www.wipo.int.

Obično su nazivi domena dostupni za registraciju na principu „tko prvi registrira“. Nerijetko nacionalni propisi ili sudovi registraciju žigova drugih poduzetnika kao

domenu tretiraju kao povredu žiga, što se na engleskom jeziku popularno naziva **cybersquatting**. Ako do toga dođe, tvrtka neće morati samo prenijeti ili otkazati domene nego će morati platiti i naknadu štete ili veliku novčanu kaznu. Zato je važno odabrati naziv domene koji nije registriran kao žig ili čak dominantni dio žiga druge tvrtke.

S druge strane, ako netko drugi koristi žig vaše tvrtke kao domenu, možete poduzeti pravne radnje kako biste zaustavili takvu zloupotrebu/povredu prava vaše tvrtke. U takvom slučaju jedna od opcija je da se koristi vrlo popularan administrativni postupak WIPO-a za rješavanje **sporova o domenama** dostupan na wipo.int/amc/en/domains/, koji se provodi putem interneta. Ova WIPO-ova internetska stranica sadrži model prigovora na registriranu domenu kao i pravni pregled tisuća slučajeva o domenama koji su do sada riješeni. Ova usluga nudi vremenski i financijski ekonomično izvansudsko rješavanje sporova. Da biste doznali informacije o registriranim domenama, možete koristiti jednu od mnogih besplatnih internetskih tražilica naziva domene, kao što su www.betterwhois.com, www.easywhois.com ili www.internic.net.

Savjeti za izbor naziva domena

- Pobrinite se da vaš izbor naziva domene ne bude u sukobu sa žigom treće strane.** Napravite pretragu žigova (br. 18) da biste doznali koristi li se odabrani naziv kao

- konkurenčki žig za slične proizvode ili usluge ili se radi o dobro poznatom žigu.

 - Razmotrite mogućnost registriranja svojih žigova kao domena.** Kupci će lakše naći internetsku stranicu vaše tvrtke ako je naziv vaše domene isti ili sličan nazivu tvrtke ili žiga. Stoga pokušajte registrirati svoj žig kao domenu prije no što to učini netko drugi. Također, dok birate novi žig za svoje proizvode, provjerite je li dostupan i odgovarajući naziv domene.
 - Registrirajte naziv svoje domene kao žig.** Registracijom domene istovremeno se ne registrira i žig. Na primjer, ako dobijete domenu „sunny.com“, to ne znači da možete spriječiti druge da koriste „sunny“ za prodaju proizvoda (izvan i putem interneta). Registracija domene vam samo daje pravo da koristite tu konkretnu internetsku adresu. Trebali biste razmotriti registriranje naziva svoje domene (u našem primjeru „sunny“)(sa ili bez „.com“) kao žiga. Registracija žiga će (a) omogućiti uspešniju provedbu vaših prava naspram drugih koji pokušaju koristiti naziv za prodaju sličnih proizvoda; i (b) spriječiti druge da registriraju isti naziv kao žig. U većini zemalja možete registrirati naziv svoje domene kao žig, pod uvjetom da je razlikovan i da se koristi za prodaju proizvoda.
- Kako registrirati naziv domene?** Registracija naziva domene je jednostavna, brza i jeftina. Najjednostavnije je registrirati ju putem interneta na jednom od odobrenih registara naziva domena navedenih na www.icann.org ili www.internic.int. Naknada se obično kreće oko USD 10 do 35 i registracija traje tek par minuta.
- U Hrvatskoj za registraciju.hr domena ovlašten je CARNET (dostupno na poveznici <https://www.dns.hr/portal/register>).
- ### 39. O čemu treba voditi računa pri upotrebi žigova na internetu?
- Uporeba žigova na internetu izazvala je brojne kontroverzne pravne probleme bez jednostavnog ili jedinstvenog rješenja.
- Važan problem proizlazi iz činjenice da je žig teritorijalno pravo (to jest, žigovi su zaštićeni samo u zemlji ili regiji u kojima su registrirani ili u kojima se rabe), a doseg interneta je globalan. To stvara probleme u rješavanju sporova između poduzetnika koji su zakoniti nositelji istih ili zぶnjujuće sličnih žigova za istovjetne ili slične proizvode ili usluge u različitim zemljama. Zakonodavstvo se u ovom području još uvijek razvija i rješenja tih problema mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
 - Oglašavanje putem ključne riječi** oblik je oglašavanja na internetu oko

kojeg se vrti cijelokupno internetsko poslovanje. Ostvaruje se korištenjem ključnih riječi koje aktiviraju prikazivanje reklamnih oglasa u zasebnom stupcu pored rezultata pretraživanja. Neke tražilice prodaju tvrtkama upotrebu odabranih ključnih riječi. Kad korisnik interneta upiše te ključne riječi u tražilicu, pored stvarnih rezultata pretrage pojave se reklamni oglasi (*banneri*). Na primjer, tvrtka koja prodaje bicikle može od tražilice kupiti ključnu riječ MOUNTAINBIKE. Svaki put kad korisnik interneta u navedenu tražilicu upiše riječ MOUNTAINBIKE, pojavit će se reklamni oglas (*banner*) te tvrtke. Štoviše, ako korisnik interneta klikne na *banner*, bit će usmjeren na internetsku stranicu navedene tvrtke. Međutim, problem nastaje kad tražilica prodaje konkurencki žig kao ključnu riječ koja aktivira oglašavanje. Na primjer, pretpostavimo da je spomenuta tvrtka od internetske tražilice kupila ključnu riječi CANNONDALE®. Kada korisnik interneta u tražilicu upiše riječ CANNONDALE®, na vrhu popisa pogodaka pojaviće se reklamni oglasi konkurencke biciklističke tvrtke. Ova vrsta aktivacije putem ključne riječi u nekim zemljama može, izložiti i vlasnika tražilice i oglašivačku tvrtku pravnoj odgovornosti za povredu prava žiga, oglašavanje koje dovodi u zabludu i za nepošteno tržišno natjecanje.

- **Hiperpoveznice** na druge internetske stranice korisna su usluga za vašeg

kupca, ali u mnogim zemljama nije zakonski riješeno kada i kako možete koristiti takve poveznice. U većini slučajeva poveznice su potpuno legalne i nije potrebna dozvola od vlasnika internetske stranice da se uvrsti poveznica na nju. Međutim, neke vrste poveznica povlače pravnu odgovornost pa ima smisla za njih dobiti dozvolu:

- poveznice koje vode na stranice koje obuhvaćaju **ilegalan sadržaj**
- poveznice koje sadrže **logotip tvrtke**
- **duboke poveznice** (poveznice koje zaobilaze naslovnicu internetske stranice i vode ravno na određenu podstranicu unutar internetske stranice), ako je to način da se zaobiđe pretplata ili plaćanje, ili ako sama stranica to izričito zabranjuje
- **uokvirivanje** (prikazivanje sadržaja tuđe internetske stranice u okviru na vašoj internetskoj stranici) ili **umetanje** (ubacivanje grafičkog sadržaja s tuđe internetske stranice na vašu internetsku stranicu).

40. Koja je uloga nadzornika ili koordinatora za žigove u tvrtki?

Ovisno o veličini vaše tvrtke i njezinog portfelja žigova, možda ćete trebati imenovati zaposlenika koji će nadzirati i upravljati vašim portfeljom žigova. Jedna od ključnih funkcija internog nadzornika ili koordinatora za žigove jest osiguravanje ujednačene provedbe **najbolje prakse**. Prije tiskanja posjetnica, memoranduma, promotivnih materijala, pakiranja i ostale

dokumentacije, nadzornik će provjeriti usklađenost s naputcima o upotrebi žiga. Nadzornik bi trebao pratiti i opseg i moguće promjene u upotrebi žiga te provjeravati je li zastupniku za žigove skrenuta pozornost na **produljenje registracije** (ako propustite rok, registracija će prestati vrijediti) ili **nove prijave**. Nadzornik može biti i početna **točka za kontakt** za zastupnika za žigove i odvjetnike za sva pitanja koja se odnose na upravljanje i upotrebu postojećih ili predloženih žigova.

Osim toga, nadzornik za žig može biti odgovoran za **reviziju** portfelja žigova. Revizija portfelja može biti korisna za sljedeće:

- pripremu izvješća o statusu svih registriranih žigova i podnesenih prijava, organiziranih prema proizvodu, žigu i zemlji
- odluku o tomu treba li održavati pojedine registracije, ili se može uštedjeti odustajanjem od registracija, djelomice ili u potpunosti
- pregled proizvoda i pripadajućih marketinških materijala kako bi se osiguralo da se njihovi žigovi koriste dosljedno i u skladu s njihovim registracijama i zakonima o žigu
- procjenu treba li i gdje registrirati neregistrirane žigove, sloganе, kratke rečenice i logotipe
- pregled postupaka odabira i registracije žigova te davanje preporuka za poboljšanja
- pripremu portfelja žigova u svrhu *due diligence* transakcija i za upotrebu kao osiguranje u financiranju koje se temelji na imovini.

Imenovanje zaposlenika za upravljanje vašim portfeljom intelektualnog vlasništva i koordinaciju sa svim srodnim područjima

Osoba odgovorna za upravljanje vašim portfeljem žigova treba surađivati u koordinaciji sa zaposlenikom koji vodi marketing, oglašavanje i odnose s javnošću. Osim toga, to može biti ista osoba koja upravlja svim intelektualnim vlasništvom tvrtke, koordinira s vanjskim zastupnicima i odvjetnicima i zadužena je za planiranje edukacije zaposlenika o dobroj praksi vezanoj za IV. Da biste najbolje iskoristili prednosti i u potpunosti zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, svim tim područjima treba koordinirati.

Sažetak za provjeru

- **Koristite li svoj žig na dosljedan način?** Pobrinite se da svoj žig koristite u valjanom obliku u odnosu na proizvode ili usluge na kojima se nalazi.
- **Razlike između simbola ®, TM i SM?** Provjerite znate li razliku. Ako odlučite da nećete registrirati svoj žig – ili ako izvozite proizvode u zemlju gdje vam žig nije registriran – budite oprezni da ne koristite ® jer se to može smatrati nepoštenom poslovnom praksom ili zavaravajućim oglašavanjem.

- **Razumiju li vaši zaposlenici korištenje žiga?** Da biste osigurali dosljednost, educirajte svoje zaposlenike o tomu kako koristiti vaše žigove.
- **Konkurenčni žigovi.** Prije korištenja konkurenčnog žiga posavjetujte se s lokalnim zastupnikom za žigove.
- **Za više informacija vidi IP PANORAMA™ modul 02,** točka za učenje 4 na www.wipo.int/sme/en/multimedia/.

ugovora o franšizi ili ugovora koji uključuju licenciranje drugih prava intelektualnog vlasništva kao što su patenti, znanje i iskustvo i određeni stupanj tehničke pomoći u proizvodnji određenog proizvoda.

Osobito unosan oblik licenciranja žiga je u svrhu pospješivanja **prodaje proizvoda (merchandising)**. To je oblik marketinga pri kojem se prava IV-a (obično žig, industrijski dizajn i/ili autorsko pravo) koriste na proizvodu da bi se povećala njegova atraktivnost. Sveučilišni logotipi, likovi iz crtanih filmova, glumci, pop-zvijezde, poznati sportaši, slavne slike, kipovi i mnogi drugi prikazi pojavljuju se na čitavom nizu proizvoda, kao što su majice, igračke, uredski artikli, šalice za kavu ili posteri. Ovaj oblik marketinga zahtijeva prethodno dobiveno odobrenje za korištenje različitih prava IV-a na trgovачkoj robi. Poseban oprez je potreban kad se za pospješivanje prodaje proizvoda koriste slike poznatih osoba, jer mogu biti zaštićene pravom na privatnost i pravima na publicitet.

Licenciranje žigova u svrhu pospješivanja prodaje proizvoda (*merchandising*) može biti dodatan izvor prihoda:

- **Davanje licencije.** Tvrte koje posjeduju slavne žigove (kao što su sportske ekipe, sveučilišta, producenti crtanih filmova), davanjem licencije na žig u svrhu pospješivanja prodaje različitih proizvoda mogu ostvariti unosne licenčne naknade. To također omogućava tvrtki da ostvari prihod

VII. Komercijalizacija žigova

41. Možete li licencirati svoj žig drugim tvrtkama?

Žigovi se mogu licencirati drugim tvrtkama. U takvim slučajevima, nositelj/vlasnik žiga zadržava vlasništvo na žigu i daje suglasnost za korištenje žiga jednom ili više poslovnih subjekata. To se uobičajeno čini u zamjenu za plaćanje licenčne naknade i uključuje pristanak nositelja žiga, koji se uređuje formalnim ugovorom o licenciji. Ovisno o prirodi ugovora, davatelj licencije (tj. nositelj žiga) često zadržava određenu razinu **kontrole** nad primateljem licencije (ovlašteni korisnik) radi jamstva održavanja kvalitete.

U nekim zemljama kontrola kvalitete važna je radi zadržavanja prava na provedbu prava žiga.

U praksi, licencije žiga često se ostvaruju u okviru širih ugovora o licenciji, primjerice,

od prodaje novog proizvoda bez dodatnog ulaganja i preuzimanja rizika.

- **Uzimanje licencije.** Tvrta koja proizvodi jeftine proizvode za masovnu potrošnju, kao što su šalice za kavu, bomboni ili majice, mogu učiniti svoje proizvode atraktivnijima korištenjem slavnog logotipa ili žiga na njima.

42. Koliki honorar ili naknadu možete očekivati za svoj žig?

U poslovima licenciranja, nositelj/vlasnik prava uglavnom dobiva naknadu putem paušalnih isplata i/ili preko stalnih naknada koje se mogu temeljiti na opsegu prodaje licenciranog proizvoda (naknada po prodanom primjerku) ili prema neto prodaji (naknada za neto prodaju). Najčešće je licenčna naknada za žig kombinacija paušalnog iznosa i naknada prema prodaji. Ponekad licenčnu naknadu može zamijeniti poslovni udio u tvrtki korisnika licencije.

Dok za naknade u pojedinim industrijama postoje standardi te ih se može konzultirati, treba upamtiti da je svaki

licenčni ugovor jedinstven a iznos naknade ovisi o specifičnim i različitim faktorima o kojima se pregovara. Stoga industrijski standardi mogu dati neke korisne smjernice, ali preveliko oslanjanje na standarde nije pouzdano jer je vrijednost svakog žiga različita.

43. Koja je razlika između isključive i neisključive licencije?

Postoje tri vrste ugovora o licenciji ovisno o broju ovlaštenih korisnika licencije:

- **Isključiva licencija:** samo jedan ovlašteni korisnik licencije ima pravo koristiti žig, nositelj žiga ne može koristiti žig.
- **Jedina licencija:** jedan ovlašteni korisnik licencije ima pravo koristiti žig, nositelj žiga ima pravo koristiti žig.
- **Neisključiva licencija:** nekoliko ovlaštenih korisnika licencije imaju pravo koristiti žig, nositelj žiga ima pravo koristiti žig.

Jedan ugovor o licenciranju može sadržavati odredbe kojima se neka prava dodjeljuju na isključivoj osnovi, a druga prava na jedinoj ili neisključivoj osnovi.



Etiopski odbor dioničara izabrane vrste kave u sprezi s Etiopskim uredom za intelektualno vlasništvo započeo je Etiopsku inicijativu za označavanje kave žigom i licenciranje. Inicijativa nastoji ublažiti siromaštvo u Etiopiji promoviranjem i korištenjem svojih izabranih sorti kave. Za tri slavna brenda etiopske kave, HARAR™, YIRGACHEFFE™ i SIDAMO™ registriran je žig u 36 zemalja i distributeri su morali pribaviti neisključive licencije da bi ih prodavali. Etiopija sad ima preko 110 licencija u 8 zemalja.

44. Trebate li dati isključivu ili neisključivu licenciju za svoj žig?

To ovisi o proizvodu i poslovnoj strategiji vaše tvrtke. Na primjer, ako se vaša poslovna strategija može pretvoriti u franšizu, tada će najpogodnija biti neisključiva, široko dostupna licencija. Ako je vašem proizvodu potrebna jedna tvrtka koja će uložiti velika sredstva kako bi zajedničko ulaganje bilo uspješno, taj se potencijalni korisnik licencije ne bi želio suočiti s konkurencijom u vidu drugih korisnika licencije i može s pravom inzistirati na tomu da dobije isključivu licenciju.

45. Kakve veze sa žigovima imaju ugovori o franšizi?

Franšiza podrazumijeva da osoba (davatelj franšize) koja je razvila određeni način poslovanja proširuje svoje poslovanje

dajući drugim poduzetnicima (korisnicima franšize) pravo da koriste njegov poslovni model, uz odgovarajuću naknadu. Zajedno s davanjem prava na korištenje poslovnog modela, davatelj franšize licencirat će korisniku franšize pravo da koristi intelektualno vlasništvo (IV) i znanje i iskustvo (know-how) davatelja franšize te mu osigurati obuku i podršku. Bit franšize je da uspješno poslovanje davatelja franšize u identičnom obliku provode poduzetnici koji su korisnici franšize, uz nadzor i kontrolu te uz pomoć davatelja franšize. Pravo na korištenje IV-a povezanog s tim poslovanjem mora se dodijeliti korisniku franšize da mu se omogući uspješno vođenje poslovanja. Prava IV-a koja se licenciraju u okviru ugovora o franšizi najčešće su žigovi, industrijski dizajn, autorska prava, patenti i poslovne tajne, drugim riječima čitav spektar prava intelektualnog vlasništva. **Primjer:** Restoran koji prodaje obroke s prženim krumpirom posluje pod žigom SURF'N'FRIES. Razvio je sustav pripremanja i prodaje tih proizvoda koji se prodaju u velikim količinama i na uniformirani način. Sustav uključuje različite čimbenike koji doprinose prepoznavanju tog restorana brze hrane. To uključuje metodu pripremanja obroka koji proizvodima - naročito krumpiru daju postojanu kvalitetu, dizajn uniformi zaposlenika, dizajn interijera, dizajn pakiranja. SURF'N'FRIES prenosi svoje znanje i iskustvo na primatelja franšize i zadržava pravo da ih nadzire i kontrolira.



Uz odobrenje: Žig Z20130255; Nositelji Andrija Čolak i Denis Polić

46. Postoje li ograničenja u prodaji ili prijenosu žiga s vaše tvrtke na drugu tvrtku?

U sve je većoj mjeri moguće prodati ili prenijeti žig neovisno o tvrtki koja je trenutni nositelj/vlasnik. U slučaju prodaje ili prijenosa žiga može se zahtijevati pohrana primjera ugovora ili njegovih dijelova u uredu za žigove.

Studija slučaja: Kako žig može predstavljati vrijednost za poduzetnika - JET® Mosquito

Gosp. Matlani, poduzetnik sa sjedištem u Indiji, izradio je mali stroj u svojoj tvrtki i počeo proizvoditi otirače protiv komaraca pod žigom JET®.

Ukupna investicija u projekt iznosila je oko 65.000 američkih dolara. JET® se uskoro pokazao uspješnim na tržištu.

Deset godina kasnije, velika indijska industrijska grupa, Godrej Sarah Lee, tražila je mogućnost ulaska na tržište sredstava protiv komaraca. Godrej je sklopio posao s tvrtkom gosp.

Matlanija za kupnju žiga JET® za nekih 6.500.000 američkih dolara. Tvrnice koje je podigao gosp. Matlani kao i ostala nepokretna imovina tvrtke ostala je kod gosp. Matlanija i odonda

je napuštena. Godrej **je kupnjom stekao isključivo pravo na žig** koji je stekao dobar ugled na indijskom tržištu. Tako je za originalnu investiciju od 65.000 američkih dolara gosp. Matlani ostvario veliku dobit prodajom svog žiga.

Pouka priče je kako se zdravom strategijom IV-a i inteligentnim upravljanjem portfeljem IV-a ostvaruje potencijal za stvaranje puno veće vrijednosti no što je vrijednost čitave tradicionalne fiksne imovine tvrtke. **Žig simbolizira investicije koje je tvrtka uložila u proizvodnju i marketing kvalitetnog proizvoda.** Da bi ušao na novo tržište kao što je tržište za otirače protiv komaraca, sve što je Godrej trebao bio je ugledni žig koji je stekao povjerenje potrošača. Za gosp. Matlaniju, njegov žig se pokazao kao njegova najvrednija imovina i njegova prodaja izgledala je kao zanimljiva opcija jer je procijenio da je tvrtka dosegla granicu potencijala svog rasta.

Sastavio: Pankaj Jain, direktor (IPR Cell), Ministarstvo industrija malog opsega, Vlada Indije. Za više informacija vidi Prednost IV-a, WIPO-ova baza podataka studija slučaja o IV-u na www.wipo.int/ipadvantage.

47. Mogu li druge tvrtke bez ovlaštenja preprodavati proizvode zaštićene vašim žigom?

Druga tvrtka može unutar **iste zemlje**, preprodavati proizvode zaštićene žigom kupljene od vaše tvrtke, bez ishođenja vaše suglasnosti. Međutim, može li netko drugi u **drugoj zemlji** legalno preprodavati proizvode zaštićene vašim žigom, ovisit će o relevantnom zakonu (vidi idući okvir). Dok razvijate svoju izvoznu strategiju, trebate provjeriti ovo pitanje, savjetujući se s pravnim stručnjakom. Slično tomu, ako vaša tvrtka planira kupiti proizvode koji nose žig u vlasništvu druge tvrtke, prije no što prodajete tu robu u inozemstvu trebate utvrditi treba li vam prethodna, formalna dozvola vlasnika žiga. Možda će vas iznenaditi da su odgovori na ta pitanja prilično zamršeni i mogu se razlikovati od jedne do druge zemlje. Razne zemlje razvile su tzv. doktrine „**iscrpljivanja**“ ili „**prve prodaje**“ koje reguliraju u kojim slučajevima vlasnik žiga može djelovati protiv preprodavatelja svojih proizvoda ili ne.

Doktrina paralelnog uvoza i iscrpljivanja

Paralelni uvoz znači da su žigom zaštićeni proizvodi uvezeni na tržište i na njemu se prodaju bez dozvole vlasnika žiga. Proizvodi su „originalni“ (za razliku od krivotvorene robe), u tomu što ih je proizveo vlasnik žiga ili su proizvedeni pod njegovom licencijom. Međutim, proizvodi su možda oblikovani ili pakirani za

određenu zemlju/tržište, a potom su uvezeni na drugo tržište, suprotno namjeri vlasnika žiga.

Paralelni uvoz pojavljuje se iz dva razloga: (1) **različite verzije** proizvoda proizvode se za prodaju na različitim tržištima; (2) tvrtke određuju **različite cijene** za svoje proizvode na različitim tržištima. Paralelni uvoznici redovito kupuju proizvode u jednoj zemlji po cijeni (P1) koja je niža od cijene po kojoj se prodaju u drugoj zemlji (P2). Zatim uvoze proizvode u drugu zemlju pa ih u toj zemlji prodaju po cijeni koja je obično između P1 i P2.

Iscrpljivanje prava na žig odnosi se na doseg do kojeg nositelj prava na žig mogu kontrolirati distribuciju svojih žigom zaštićenih proizvoda. Prema konceptu iscrpljivanja, jednom kad vlasnik žiga proda proizvod pod žigom, ne može spriječiti preprodaju tog proizvoda u istoj zemlji jer su prava na žig koji pokriva taj proizvod „iscrpljena“ prvom prodajom (osim ako ne postoji ugovor o selektivnoj distribuciji).

Ovaj prekid kontrole bitan je za funkcioniranje svakog tržišnog gospodarstva jer dopušta slobodan transfer proizvoda i usluga. Bez doktrine iscrpljivanja, originalni nositelj žiga neprestano bi vršio kontrolu prodaje, transfera ili korištenja proizvoda koji sadržavaju žig, te bi kontrolirao ekonomski vijek trajanja. Radi ilustracije, razmotrimo dobro

poznati žig *IPHONE*®. Nijedno poduzeće osim Applea ne može prodati novi mobitel s oznakom *IPHONE*®. Ali kad potrošač kupi *IPHONE*® od ovlaštenog trgovca, on može taj isti *IPHONE*® prodati nekome drugom. Kad je Apple prvi put prodao određeni mobitel, više ne kontrolira njegovo daljnje raspolažanje. Njegovo pravo na žig *IPHONE*® s obzirom na taj dotični mobitel „iscrpljeno je“ kad se proda potrošaču.

Ova je doktrina zajednička svim zemljama, ali postoje tri različite vrste režima iscrpljivanja: nacionalni, regionalni i međunarodni. Vrlo je kontroverzna rasprava o tome kojem treba dati prednost, jer to ima važne ekonomske implikacije.

- Ako zemlja priznaje doktrinu **nacionalnog iscrpljenja**, pravo nositelja žiga da kontrolira kretanje proizvoda ili usluge prestaje tek kad se proizvod ili usluga stavi na tržište na nacionalnom teritoriju. Nisu dozvoljeni paralelni uvozi. Nositelji žiga ovlašteni su blokirati kretanje proizvoda i usluga i odvojiti tržišta.
- Prema sustavu **regionalnog iscrpljenja**, pravo nositelja žiga prestaje kad se proizvod ili usluga stavi na tržište u bilo kojoj zemlji definiranog područja, kao što je Evropska unija. Paralelni uvozi su dozvoljeni, ali samo u odnosu na proizvode koji su prvi put stavljeni na tržište unutar regionalnog teritorija.

• Ako zemlja priznaje doktrinu **međunarodnog iscrpljenja**, pravo nositelja žiga prestaje kad proizvod ili usluga bude prvi put prodana ili stavljena na tržište bilo gdje u svijetu. Dopuseni su paralelni uvozi; proizvodi i usluge slobodno kolaju preko granica nakon što su prvi put prodani ili stavljeni na tržište bilo gdje u svijetu.

Sažetak za provjeru

- **Komercijalizacija.** Razmotrite različite opcije za komercijalizaciju svojih žigova koje mogu biti unosne za proširivanje vašeg poslovanja.
- **Licenciranje.** Iznos naknade i ostali elementi ugovora o licenciji podložni su pregovaranju pa je preporučljivo kod pregovaranja i sastavljanja ugovora o licenciji zatražiti savjet zastupnika za žigove.
- **Ugovori o franšizi.** Žigovi, zajedno s poslovnim tajnama, patentima i autorskim pravom, mogu biti temeljni dio ugovora o franšizi.
- **Ne zaboravite vrijednost svog žiga.** U svakom ulaganju za komercijalizaciju svog žiga razmotrite kako možete zadržati kontrolu kvalitete nad žigom i proizvodima ili uslugama koje predstavlja.
- **Za više informacija vidi IP PANORAMA™ modul 12 na www.wipo.int/sme/en/multimedia.**

VIII. Provedba prava žigova

48. Zašto je važno otkriti povrede prava?

Korištenjem sličnog žiga konkurent može na tržište proturiti svoje proizvode kao da su vaši. To uzrokuje dva problema. Prvo, konkurent koristi vaš ugled da vam oduzme **prodaju**. Drugo, ako konkurent prodaje proizvode lošije kvalitete, to će naškoditi vašem **ugledu**. Stoga morate

neprestano pratiti koriste li druge tvrtke zbnijuće slične žigove. To se može učiniti na sljedeći način:

- provodite pretrage žigova (vidi br. 18)
- pratite internet i svoja uobičajena mjesta plasiranja proizvoda
- educirajte svoje zaposlenike o pravima žiga i potičite ih da pripaze na povrede prava
- koristite usluge specijaliziranih institucija radi ustanavljanja povrede vaših žigova.



Upravljanje rizikom u odnosu na žig

Provđenja prava žiga samo je jedan od aspekata upravljanja rizikom s ciljem zaštite vremena i novca koji ste investirali u svoj brend, uključujući i vaše žigove. Razvijanje jake strategije prije no što dođe do povrede prava može umanjiti troškove vezane uz provđenje prava.

49. Kada drugi žig krši vaša prava?

Vaša prava na žig su prekršena kad konkurent koristi *isti* ili *zbunjujuće sličan* žig za iste ili *slične* proizvode, u zemlji u kojoj je vaš žig registriran (vidi br.

14). Najčešće se postavlja pitanje je li određeni žig sličan vašem, na način da će potrošači biti *dovedeni u zabludu*. Do dovođenja u zabludu može doći zato što su konkurenčki proizvodi isti kao i vaši, ili se može steći dojam da je vaša tvrtka na neki način povezana s konkurenčkom, da ju odobrava, ovlašćuje ili sponzorira. Sljedeći faktori povećavaju „vjerojatnost dovođenja u zabludu“:

- **Ako imate jaki žig.** Pravnu snagu žiga određuje činjenica jeste li registrirali žig, koliko je žig razlikovan u odnosu na proizvode koje označava (vidi br. 8–9), od kada koristite žig i koliko ste ga oglašavali.
- **Ako su dva žiga vrlo slična.** Sličnosti mogu biti u izgledu žigova (dva slična logotipa); zvuku (LIGHT naspram LITE) i značenju (BLJELI KONJ/WHITE

HORSE naspram CHEVAL BLANC).

- **Ako su proizvodi vrlo slični.** Ako su proizvodi u izravnoj konkurenciji, postoji opasnost da potrošači zabunom povjeruju kako postoji veza među proizvođačima.
- **Ako postoji dokaz o stvarnom dovođenju u zabludu.** Svi slučajevi krivo usmjerene pošte, faksova, elektroničkih poruka i telefonskih poziva kao i sve žalbe potrošača korisni su u procjeni razine zabune u javnosti. Potrošačka anketa je korisna da pokaže da su potrošači dovedeni u zabludu.
- Ako se proizvodi **prodaju putem istih marketinških kanala.**

Ova tradicionalna razina zaštite nije dovoljna da se zaštite dobro poznati žigovi od nepoštenih pokušaja da se profitira ili umanji njihov ugled. Takvi žigovi uživaju jaču zaštitu u većini zemalja (vidi okvir nakon br. 4).

50. Što bi vaša tvrtka trebala poduzeti ako drugi bez dopuštenja koriste vaš žig?

Ako vjerujete da netko povređuje vaš žig, uvijek je korisno zatražiti savjet stručnjaka. Odvjetnik odnosno registrirani zastupnik specijaliziran za IV svakako je prava osoba koja vas može informirati o postojećim mogućnostima vezano uz poduzimanje pravnih radnji protiv krivotvorena i povrede prava te vam može dati savjet kako

zaštititi svoja prava. On će vas informirati o mogućim građanskim ili, odgovarajućim upravnim postupcima.

Ako ste suočeni s **povredom** svog žiga, možete poslati „pismo upozorenja“ navodnom prekršitelju u kojem ćete ga informirati o mogućem sukobu. U pripremi tog dopisa preporučljivo je zatražiti pomoć odvjetnika odnosno registriranog zastupnika specijaliziranog za žigove.

Ako vaša tvrtka smatra da se radi o **namjernoj povredi** i znate mjesto povrede, uz pomoć odvjetnika odnosno registriranog zastupnika za žigove možete ishoditi nalog za pretragu i zapljenu (u pravilu, od nadležnog suda ili policije) i iznenaditi navodnog prekršitelja racijom bez prethodne obavijesti. Kazneni postupci će se u načelu pokrenuti u slučajevima namjernog krivotvorenja žiga ili krađe autorskog prava (piratstva) na komercijalnoj razini.

Pravosudna tijela mogu naložiti prekršitelju da vas informira o identitetu osoba uključenih u proizvodnju i distribuciju proizvoda ili usluga kojima se čini povreda te njihovim distribucijskim kanalima. Kao učinkovitu mjeru odvraćanja od povrede prava, pravosudna tijela mogu na vaš zahtjev naložiti uništavanje proizvoda ili materijala kojima se čini povreda ili njihovo povlačenje s tržišta bez ikakve naknade.

Studija slučaja: Korištenje sustava IV-a za zaštitu od povrede prava od strane konkurenata - Saigon Cosmetics Corporation (SCC)

Saigon Cosmetics Corporation (SCC) vodeći je proizvođač mirisa, kozmetike i higijenskih potrepština u Vijetnamu. Korištenjem usluga profesionalnih agencija za intelektualno vlasništvo u Vijetnamu i u inozemstvu, SCC svoje intelektualno vlasništvo zaštići prije postavljanja bilo kojeg proizvoda na tržište. Kao rezultat toga, SCC posjeduje više od 200 žigova i industrijskih dizajna, od kojih su mnogi registrirani na međunarodnom nivou.

Nekoliko pojedinaca i poduzeća pokušalo je „profitirati“ od brendova SCC brojnim povredama prava intelektualnog vlasništva. Kad se suoči s prekršajima, SCC zatraži pravni savjet i od ureda za IV-i od stručnjaka za žigove i potom odluči što će poduzeti ovisno o vjerojatnosti povoljnog ishoda, očekivanih troškova provedbe prava, mogućoj kompenzaciji i utjecajima na kupce i tržišta.

Konkretnе radnje koje je SCC poduzeo vezano uz povrede prava intelektualnog vlasništva uključuju slanje službenih upozorenja trgovinama koje prodaju krivotvorene proizvode, informiranje kupaca o predmetnim slučajevima povrede prava (krivotvorina), prilagođavanje etiketa na proizvodu da se olakša

identifikacija originalnog proizvoda, povećavanje marketinga/promocija u svrhu jačanja lojalnosti kupaca brenda te administrativne i pravne postupke.

Pravovremeno osvješćivanje o važnosti djelotvornog korištenja sustava intelektualnog vlasništva igralo je ključnu ulogu u uspjehu SCC-a: „Bez ulaganja u zaštitu našeg intelektualnog vlasništva, profiterima bi bilo znatno lakše iskoristiti našu inventivnost, kreativnost i ugled, otežavajući ako ne i onemogućavajući tvrtki da se etablira kao vodeći proizvođač kozmetike u Vijetnamu“, kažu direktori SCC-a.

Za više informacije vidi Prednost IV-a, WIPO-ova baza podataka studija slučaja o IV-u na [www.wipo.int/*ipadvantage*](http://www.wipo.int/ipadvantage).

51. Kako vaša tvrtka može spriječiti uvoz proizvoda s krivotvorenim žigom?

Radi sprečavanja **uvoza proizvoda s krivotvorenim žigom** nositeljima žigova u mnogim su zemljama dostupne mjere na međunarodnim granicama uz pomoć državnih carinskih službi. Kao nositelj žiga, vaša tvrtka može tražiti pomoć carinskih tijela na granici, prije negoli su krivotvoreni proizvodi distribuirani u zemlju o kojoj je riječ. Pomoć carinskih tijela, u pravilu, povlači za sobom plaćanje propisanih pristojbi. Carinske službe mogu

pretraživati, ispitivati i pljeniti robu za koju sumnjaju da krši prava žiga (ili ostala prava intelektualnog vlasništva). **Carinske mjere** poduzimaju se protiv robe koja se uvozi u zemlju. Neka carinska tijela zadržavaju sumnjiće proizvode koji su u tranzitu ili se izvoze. Carinski službenici mogu biti od ogromne pomoći vlasnicima žiga i pružiti vrijedne informacije kako bi pomogli da interno provođenje prava funkcionira. Da biste što više dobili od sustava, savjetuje vam se sljedeće:

- obratite se nadležnim carinskim tijelima radi dobivanja informacije o lokalnom carinskom režimu
- obratite se odvjetniku za intelektualno vlasništvo ili registriranom zastupniku za žigove koji će vam dati savjet o tomu kako najbolje postupiti
- evidentirajte svoj žig (ili više njih) kod carinskih tijela
- pružite što je moguće više informacija i surađujte s carinskim službenicima da se carini olakša prepoznavanje krivotvorenih proizvoda (npr. informacije o vrsti proizvoda na kojima se nalazi vaš žig, informacije o razlikovanju originala od krivotvorina, primjeri krivotvorenih proizvoda, informacije o lokaciji i odredištu krivotvorenih proizvoda itd.)
- ako je potrebno, platite propisane naknade.

52. Koje su mogućnosti na raspolaganju za rješavanje tužbe za povredu žiga izvan suda?

Ponekad je učinkovit način rješavanja pitanja povreda žiga **arbitraža ili mirenje**. Prednosti arbitraže su u tomu što je to manje formalan, kraći i jeftiniji postupak od sudskog postupka, a arbitražni pravorijek međunarodno je lakše ovršiv. Prednost mirenja je u tomu što stranke zadržavaju kontrolu nad postupkom rješavanja spora. To može pomoći u očuvanju dobrih poslovnih odnosa s drugim poduzećem s kojim tvrtka želi surađivati i u budućnosti. Više informacija o arbitraži i mirenju možete pronaći na internetskoj stranici WIPO-ovog centra za arbitražu i mirenje na: www.wipo.int/amc.

U Republici Hrvatskoj sustav provedbe prava intelektualnog vlasništva čine državna tijela nadležna za provedbu postupaka za registraciju/priznanje prava intelektualnog vlasništva te tijela nadležna za provedbu postupka za zaštitu prava od povrede (Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ministarstvo financija-Carinska uprava, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državno odvjetništvo te nadležni sudovi). Detaljne informacije o sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva u RH možete pronaći na internetskoj stranici koordinacijskih tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva na: <http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/hr/provedba-prava/provedba-prava/>.

Sažetak za provjeru

- **Nadgledajte.** Koliko god je moguće, nadgledajte konkurenčiju zbog eventualnih povreda prava. Educirajte svoje zaposlenike o povredama prava intelektualnog vlasništva da bi mogli uspješnije nadgledati.
- **Upravljanje rizikom.** Razvijte strategiju za upravljanje svojim žigovima da biste smanjili rizike i povećali dobit.
- **Zatražite savjet.** Posavjetujte se s odvjetnikom ili registriranim zastupnikom specijalistom za žigove prije no što išta poduzmete, budući da svaki potez s vaše strane može imati utjecaja na ishod parnice.
- **Nemojte ignorirati optužbe.** Ako vas konkurenti optužuju za povredu žiga, zatražite savjet odvjetnika ili registriranog zastupnika specijalista za žigove. Ne možete ignorirati konkurentovu tužbu čak i ako je smatrate neosnovanom.
- **Alternativno rješenje sporova.** Razmotrite načine rješavanja sporova izvan suda uključujući relevantne odredbe o mirenju i/ili arbitraži u Ugovoru o licenciji (za više informacija vidi www.wipo.int/amc).

Sveobuhvatni sažetak za dobru strategiju žiga

1. Izaberite valjan i jak žig. Razmotrite buduća izvozna tržišta.
2. Provedite pretraživanje žigova u svojoj zemlji i potencijalnim izvoznim tržišima i linijama širenja poslovanja.
3. Registrirajte žig pravovremeno (prije marketinga i stavljanja proizvoda na tržište). Imajte na umu rok prvenstva od 6 mjeseci za inozemne prijave. Obnovite svoje registracije ako je poželjno.
4. Istaknite simbol ® i ne dopustite da vam žig postane generički.
5. Ostvarite dobit licenciranjem svog žiga.
6. Ne dopustite da drugi dovedu javnost u zabludu. Otkrijte zloporabu svog žiga i odmah obavijestite prekršitelja da prestane s kršenjem vaših prava.
7. Obavijestite carinsku službu, da spriječi uvoz/izvoz krivotvorene robe.

IX. Prilog - Korisne internetske stranice

Dodatne informacije o:

- intelektualnom vlasništvu s poslovnog gledišta:
www.wipo.int/sme
- žigovima općenito
www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html
www.inta.org
(Međunarodna organizacija za žigove)
- praktičnim aspektima vezanim uz registraciju žigova, vidjeti popis internetskih stranica nacionalnih i regionalnih ureda za žigove (intelektualno vlasništvo) na www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
- Madridskom sustavu za međunarodnu registraciju žigova
www.wipo.int/madrid
- Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga u svrhu registracije žigova prema Nicanskom sporazumu:
www.wipo.int/classifications (*prema Nicanskom sporazumu*)
- Međunarodnoj klasifikaciji figurativnih elemenata žigova prema Bečkom sporazumu
www.wipo.int/classifications (*prema Bečkom sporazumu*)
- WIPO-ovom centru za arbitražu i mirenje
www.wipo.int/amc
- Sukobu žigova i naziva domena te o alternativnim načinima rješavanja sporova zbog naziva domena
www.wipo.int/amc/en/domains
- Razvoj vezan uz provedbu prava, osobito u kontekstu širih društvenih interesa i pitanja razvoja te uzevši u obzir utjecaj korporativne društvene odgovornosti na rezultate provedbe
www.wipo.int/enforcement/en/
- Popis baza podataka žigova koje održavaju uredi za intelektualno vlasništvo diljem svijeta
www.wipo.int/amc/en/trademark/output.html
- WIPO GOLD: Info-stranica WIPO-ove pretražive globalne zbirke podataka o intelektualnom vlasništvu
www.wipo.int/wipogold
- WIPO-ove zajedničke preporuke po pitanju odredbi o zaštiti dobro poznatih žigova
www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw
- WIPO-ove zajedničke preporuke vezane uz licencije za žig
www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw
- WIPO-ove zajedničke preporuke vezane uz odredbe o zaštiti žiga, kao i ostala prava industrijskog vlasništva na znakove, na internetu
www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw

Naslov orginala:

Making a Mark, An Introduction to Trademarks for Small and Medium - sized Enterprises, 2017

Izdavač:

Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Republike Hrvatske
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska

Za izdavača:

Mr. sc. Ljiljana Kuterovac, dipl. ing.

Urednik izdanja:

Mr. sc. Tanja Milović, dipl. ing.

Grafičko uređenje i priprema za tisak:

Darija Caren Lončar, dipl. graf. ing.

Prijevod:

Veronika Mišura, dipl. angl. i germ.

Tisak:

Grafing d.o.o., Zagreb

Naklada:

500 primjeraka

Zagreb, prosinac 2019.

ISBN 978-953-6513-81-9

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001046527.

Za više informacija ili naručivanje publikacija obratite se na:

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Adresa:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

Telefon: ++385 1 6109 825

Faks: ++385 1 6112 017

e-pošta: info@dziv.hr

internetska stranica: www.dziv.hr

ISBN 978-953-6513-81-9

Zagreb, prosinac 2019.