



REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Odjel za proglašavanje prava industrijskog vlasništva ništavim,  
žalbene postupke i registraciju zastupnika  
KLASA: UP/I-910-08/2018-010/0005  
UR. BROJ: 559-07/1-20-27  
Zagreb, 10. ožujka 2020.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o žigu (NN br. 173/03, 76/07, 30/09, 41/11 i 46/18), u upravnom postupku za proglašavanje ništavim žiga u figurativnom obliku („TRANSPARENCY INTERNATIONAL“) broj IR 0753416, nositelja Transparency International e. V., Alt-Moabit 96, 10559 Berlin, SR Njemačka, pokrenutom na zahtjev podnositelja TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA, Trg Mažuranića 6, Zagreb, Republika Hrvatska donosi

### R J E Š E N J E

1. Prihvaća se kao utemeljen zahtjev podnositelja TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA, Trg Mažuranića 6, Zagreb, Republika Hrvatska, za proglašavanje ništavim žiga u figurativnom obliku („TRANSPARENCY INTERNATIONAL“) broj IR 0753416 nositelja Transparency International e. V., Alt-Moabit 96, 10559 Berlin, SR Njemačka.
2. Nositelj osporenog žiga u obvezi je nadoknaditi podnositelju zahtjeva troškove ovog postupka u iznosu od 6.350,00 kuna.

### O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj: TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA, Trg Mažuranića 6, Zagreb, Republika Hrvatska (nadalje: podnositelj zahtjeva) pokrenuo je zahtjevom od 12. siječnja 2018. god. pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (nadalje: Zavod) postupak za proglašavanje ništavom međunarodne registracije žiga u figurativnom obliku („TRANSPARENCY INTERNATIONAL“) broj IR 0753416, nositelja Transparency International e. V., Alt-Moabit 96, 10559 Berlin, SR Njemačka, temeljem Unijskog prava prvenstva i s učinkom u Republici Hrvatskoj od 31. siječnja 2001.

7521

Žig broj IR 0753416 registriran je prema Madridskom protokolu za međunarodnu registraciju žigova za usluge u razredu 42 Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (MKPU): „usluge sprječavanja kriminala, pravne usluge i promicanje održivog razvoja“.

Podnositelj zahtjeva pokrenuo je postupak temeljem razloga iz čl. 49. st. 2. t. 3. Zakona o žigu izražavajući interes za podnošenje ovog zahtjeva kao osoba koja je imala tvrtku u vrijeme podnošenja osporavanog žiga. Odnosnim odredbama utvrđeno je da se neće registrirati znak iz osporavanog žiga u figurativnom obliku odnosno taj žig će biti proglašen ništavim sukladno članku 49. stavku 2. točki 3. istog Zakona zato što je sličan ranije registriranoj skraćenoj tvrtki podnositelja zahtjeva iz registracije udruge TRANSPARENCY INTERNATIONAL pošto se registracija odnosi na slične usluge te se traži proglašavanje međunarodne registracije žiga IR 0753416 ništavom za sve usluge zaštićene u razredu 42 MKPU u smislu odredbi iz čl. 6. st. 6. istog Zakona. Također je pokrenuo isti postupak na temelju čl. 49. st. 3. Zakona o žigu, kao zainteresirana osoba u slučaju kada je nositelj osporavanog žiga u trenutku podnošenja prijave za registraciju tog žiga postupao u zloj vjeri te slijedom toga traži proglašenje ništavim predmetnog žiga za sve registrirane usluge.

Podnositelj zahtjeva obrazlaže razloge za podnošenje zahtjeva tako što navodi da je udruga građana bila upisana u Registar udruga u Republici Hrvatskoj temeljem rješenja Ministarstva pravosuđa, uprave i samouprave, Klasa: UP/I-230-02/00-01/0312, Ur. Broj: 514-09-02-00-2 od 07. lipnja 2000. god. temeljem odluke osnivača od 02. svibnja 2000. godine prema kojoj se od tada pa do danas bavi svojim registriranim djelatnostima upravo kakve su po svojoj naravi i navedene usluge iz osporavanog žiga i to:

- organiziranje stručnih seminara, okruglih stolova i drugih oblika javnog i stručnog raspravljanja i poučavanja;
- prikupljanje podataka o iskustvima suzbijanja korupcije;
- pripremanje prijedloga propisa i drugih dokumenata;
- širenje informacija o djelovanju udruge putem tiskanih, informatičkih i drugih medija;
- obradom podataka o fenomenu korupcije;
- javnim obznanjivanjem i provođenjem skupljanja podataka o fenomenu korupcije;
- raznim oblicima stručnog i savjetodavnog djelovanja.

Podnositelj ističe istovjetnost verbalnog znaka iz žiga „TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ broj IR 753416 i dijela naziva udruge odnosno naziva iz skraćene tvrtke „TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA“ koja je registrirana za iste djelatnosti kao što su usluge kod osporenog žiga. Udruga podnositelja zahtjeva osnovano je ranije u odnosu na datum podnošenja prijave osporenog žiga te drži da su ispunjeni zakonski uvjeti prema navedenim odredbama temeljem kojih treba proglasiti ništavim osporeni žig. U tom smislu prilaže izvadak iz registra te druge potrebne dokumente koje je posjedovao u vrijeme podnošenja prijave za registraciju predmetnog žiga pa prilaže rješenje o utemeljenju udruge i njen Statut kao dokaze. Uz to navodi kako je u posebnom postupku odobreno korištenje imena Hrvatska u nazivu udruge, a da protustranka nema registrirano trgovačko društvo odnosno tvrtku u Republici Hrvatskoj.

Kako znak iz osporavanog žiga sadržava bitan dio iz naziva udruge TRANSPARENCY INTERNATIONAL, time se vrijeđa ranije pravo korištenja takvog naziva od strane podnositelja zahtjeva. Podnositelj zahtjeva drži da pravna osnova za proglašenje osporavanog žiga ništavim proistječe iz sadržaja tužbe koju je protustranka podnijela 16. listopada 2017. Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem P-2923/17 pošto se tamo izrijekom tvrdi da tvrtka podnositelja vrijeđa žig podnositelja tužbe te da je registrirana za slične usluge kao i žig u razredu 42 MKPU. Također navodi to kao razlog i za pravnu osnovu postupanja protustranke u zloj vjeri u trenutku podnošenja prijave žiga, jer je namjera stranke kod registracija žiga s istim bitnim dijelom iz tvrtke odnosno naziva udruge bila jedini način osporavanja ranijeg prava na tvrtku podnositelja zahtjeva, a ne zaštita prava na tržištu.

Podnositelj zahtjeva navodi povijest djelovanja iste udruge usmjerene na organizaciju, osmišljavanje i održavanje aktivnosti pod nazivom „TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA“ te prilaže dokumente kojima potkrepljuje te podatke. Također, navodi suradnju udruge s nositeljem žiga zaključivanjem Akreditacijskog sporazuma (nadalje: Sporazum) te povijest njihovih odnosa. Na koncu, podnositelj zahtjeva navodi razloge prestanka daljnje suradnje od strane nositelja žiga bez ikakvog razloga, jer nije konkretizirano kojim to uvjetima za suradnju prema odredbama iz Sporazuma stranka ne bi udovoljavala pa dolazi do jednostranog prekida suradnje i raskidanja ranije navedenog Sporazuma te zato registraciju osporavanog žiga smatra postupanjem u zloj vjeri (dokumentacija u predmetu).

Nositelj osporavanog žiga očitovao se na razloge podnositelja zahtjeva, pobijajući ih u cijelosti. U bitnome navodi da je neutemeljena pravna osnova na koju se poziva podnositelj zahtjeva, jer isti nema registriranu tvrtku sukladno članku 11. Stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93 et al.) koja može biti samo ime trgovačkog društva pod kojim posluje i sudjeluje u pravnom prometu. Također navodi da je Udruga protustranke ranije registrirana od Udruge podnositelja zahtjeva i to dana 15. lipnja 1993. prema prijevodu izvotka iz njemačkog registra udruga te bi u slučaju primjene odredbe iz članka 6. Zakona o žigu trebalo uzeti u obzir predviđenu iznimku ako je „podnositelj prijave u trenutku podnošenja prijave imao istovjetnu ili sličnu tvrtku“. Potom osporava navode iz zahtjeva koji se tiču nepostojanja registrirane tvrtke protustranke u Republici Hrvatskoj pozivajući se na odredbe iz Pariške konvencije za zaštitu intelektualnog vlasništva (1883 – NN – MU broj 12/93 i 3/99).

Na koncu osporava postupanje u zloj vjeri u trenutku podnošenja prijave žiga u Hrvatskoj, jer je organizacija „TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ neprofitna nevladina udruga koja se bori protiv korupcije diljem svijeta te ima preko stotinu podružnica u različitim državama koje neovisno djeluju, ali su povezane s izvornom organizacijom putem Akreditacijskog sporazuma. Takav sporazum je, prema navodima, potpisala i Udruga koju predstavlja podnositelj zahtjeva dana 02. lipnja 2005., kojim je podnositelj zahtjev ovlašten koristiti naziv i logo koji je zaštićen žigom sve dok je taj sporazum na snazi te drži da je sklapanjem sporazuma dano i odobrenje za registraciju osporavanog žiga. Protustranka je oduzela akreditaciju Udruzi podnositelja zahtjeva dana 12. prosinca 2015. zbog navodnog nepoštivanja obveza i načela organizacije protustranke. Kako je temeljem odredbi iz članka 8. Navedenog Sporazuma podnositelj zahtjeva trebao poduzeti sve pravne radnje kako se ni na

koji način ne bi više povezivao s protustrankom i kako se isti na tu obvezu ogлуšio, pokrenut je postupak pred Trgovačkim sudom u Zagrebu zbog povrede žiga.

Podnositelj zahtjeva je osporio sve navode protustranke i ostao pri zahtjevu u cijelosti. Posebno ističe stečena prava koja je Udruga podnositelja zahtjeva imala pri sklapanju Sporazuma iz 2005. odnosno na primjenu odredbe iz članka 18. stavka 4. Sporazuma prema kojoj ima navedene obveze prema nazivu i logotipu protustranke samo u slučaju da ranije nije imala u nazivu Udruge i riječ „TRANSPARENCY“ odnosno „INTERNATIONAL“ što je upravo slučaj, jer je Udruga registrirana u Hrvatskoj pod tim imenom 2000. godine.

Protustranka ponovno ističe kako je naziv međunarodne Udruge u SR Njemačkoj registriran prije naziva Udruge u Republici Hrvatskoj te se poziva ponovno na odredbu o zaštiti trgovačkog imena iz Pariške konvencije koja se prema tom tumačenju iz Ustavnih odredbi treba primjenjivati kao dio unutarnjeg poretka Hrvatske. Također pobija tvrdnje podnositelja zahtjeva o nužnosti registracije Udruge protustranke u Hrvatskoj kako bi mogla djelovati na njenom području odnosno koristiti taj naziv te drži da se u tom slučaju primjenjuju odredbe Zakona o ortaštvu (NN broj 35/05), a ne odredbe Zakona o udrugama. Poziva se na sličan primjer ogranka međunarodne organizacije Marie Curie Alumni koja je osnovana i registrirana u Bruxellesu, a i u Registru udruga RH te ostaje pri ostalim ranijim navodima.

Podnositelj zahtjeva osporava bilo kakvu analogiju s organizacijom Marie Curie Alumni koja nije registrirana u Hrvatskoj te Udruga podnositelja zahtjeva nije registrirana kao ogranak protustranke koja joj nikad nije bila osnivač te nema nikakve pravne sveze s njom odnosno u cijelosti je samostalna pravna osoba pa ustraje na svim svojim zahtjevima.

Protustranka pobija sve navode podnositelja zahtjeva, navodeći povijest poslovnih odnosa stranaka u ovom postupku te u tu svrhu sadržaj priloženih dokumenata kao dokaza svojih navoda. Ustraje na tome da je podnositelj bio ogranak te međunarodne organizacije od trenutka potpisivanja odnosno sklapanja Sporazuma 2000. do njegova prestanka 2015. sukladno odredbama, preko koje je ta međunarodna organizacija djelovala u Hrvatskoj.

U očitovanju podnositelj zahtjeva potkrepljuje svoje tvrdnje o postupanju nositelja žiga u zloj vjeri te navodi da je Sporazum potpisan tek 2010. godine, a ne 2005. kako navodi protustranka te opovrgava navode nositelja žiga da naziv „TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ prihvaćen kao naziv Udruge podnositelja odnosno razloge za uklanjanje istog nakon potpisivanja Sporazuma. Također navodi da je koristio tvrtku odnosno naziv Udruge 20 godina, a da protustranka nije koristila u Hrvatskoj ni svoj naziv niti žig.

### **Zahtjev je utemeljen.**

Zavod je utvrdio u upravnom postupku za proglašavanje ništavim žiga u figurativnom obliku „TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ broj IR 0753416, nositelja Transparency International e. V., Alt-Moabit 96, 10559 Berlin, SR Njemačka, pokrenutom na zahtjev podnositelja zahtjeva Udruga TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA, Trg Mažuranića 6, Zagreb, Republika Hrvatska, slijedeće:

Osporavani žig broj međunarodne registracije IR 0753416 registriran je temeljem Madridskog protokola za međunarodnu registraciju žigova proširenjem učinaka na područje Republike Hrvatske s danom 31. siječnja 2001. za usluge u razredu 42 MKPU: „usluge sprječavanja kriminala, pravne usluge i promicanje održivog razvoja“. Njegova osnovna registracija u zemlji podrijetla odnosno SR Njemačkoj je s datumom prvenstva od 09. kolovoza 2000.

Navedenim rješenjem Ministarstva pravosuđa, uprave i samouprave Republike Hrvatske od 07. lipnja 2000. odobren je upis Udruge podnositelja zahtjeva u Registar udruga s nazivom „TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA“ sa sjedištem u Zagrebu, Hebrangova 21/III pod registarskim brojem 00001758 te je također tim povodom ovjeren Statut nastale pravne osobe koja djeluje na području Republike Hrvatske od dana 02. svibnja 2000. Slijedom navedenog, utvrđeno je da je registracija udruge podnositelja zahtjeva ranija i od osnovne registracije žiga.

Akreditacijski sporazum između stranaka u ovom postupku potpisan je od strane podnositelja zahtjeva 08. lipnja 2010., a druga strana je isti potpisala dana 03. siječnja 2010. Upravni odbor matične organizacije odobrio je nacrt dana 02. lipnja 2005. Iz toga proistječe da je Udruga podnositelja zahtjeva djelovala neprekidno deset godina u Hrvatskoj pod svojim imenom prije no što je potpisala odnosno sklopila navedeni sporazum. Zavod se neće ovdje upuštati u tumačenje učinaka ugovornih odredbi između stranaka, ali sama svrha akreditacijskog sporazuma ni na koji način ne utječe na prethodno i kasnije samostalno djelovanje podnositelja zahtjeva kao pravne osobe u Hrvatskoj. U sporazumu nema odredbi temeljem kojih podnositelj zahtjeva daje odobrenje za registraciju osporavanog žiga niti je to bilo potrebno, jer je žig već bio registriran u to vrijeme.

U točki 10. navedenog Sporazuma regulirano je korištenje logotipa i naziva krovne odnosno matične organizacije i ogranka. Ne govori se o zaštiti žiga osim što se spominje poduzimanje svih potrebnih koraka u zaštiti logotipa i imena organizacije „bez obzira da li je isti registriran kod nacionalnih tijela“. Na koncu Sporazuma, navodi se obveza promjene imena organizacije s kojom je raskinut Akreditacijski sporazum tako da izostavi svako ime koje asocira na matičnu organizaciju „osim ako njegova postojeća tvrtka ne uključuje takve riječi ili prijevod“ (citat završen). Izriječno se navodi da „prestanak ovog sporazuma ne dovodi u pitanje prava bilo koje strane protiv druge koja su nastala do stupanja na snagu raskida“ (ranije stečena prava).

Može se zaključiti na prvi pogled da figurativni žig obuhvaća i verbalni naziv „TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ sadržan u nazivu Udruge podnositelja zahtjeva te da postoji i sličnost u dijelu usluga koje se štite žigom. Treba istaći da se uspoređuju s uslugama nositelja žiga one djelatnosti podnositelja zahtjeva koje su doista i stvarne aktivnosti njegova trgovačkog društva na području njena djelovanja u Republici Hrvatskoj. To je i osnovna premisa europske pravne prakse u zaštiti poslovnih oznaka koje obuhvaćaju i nazive trgovačkih društava – tvrtke u odnosu prema registriranim žigovima odnosno da trebaju imati jednak pravni položaj i tretman na tržištu.

Sukladno čl. 49. st. 2. t. 3., a u svezi čl. 6. st. 6. Zakona o žigu, propisano je da zainteresirana osoba, nositelj tvrtke, može pokrenuti postupak za proglašavanje ništavim spornoga

figurativnog žiga, u ovome slučaju s verbalnim dijelom „TRANSPARENCY INTERNATIONAL“, ako bi uporaba tog žiga vrijeđala pravo osobe koja je u vrijeme podnošenja prijave za registraciju žiga imala tvrtku pod uvjetom da je bitni dio te tvrtke, u ovom slučaju naziv „TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA“, istovjetan ili sličan s prijavljenim znakom odnosno žigom i pod uvjetom da su istovjetne ili slične usluge za koje je osporavani žig registriran, predmet djelatnosti te tvrtke.

Međutim, podnositelj zahtjeva je registriran kao udruga u registar udruga Republike Hrvatske (dokaz u predmetu) te je prema članku 12. Zakona o udrugama (NN br. 88/01, 11/02) propisana uporaba naziva udruge, a ne tvrtke koja je propisana čl. 11. Zakonom o trgovačkim društvima (NN br. 152/11, 111/12, 144/12, 68/13). Zato se ne može primijeniti navedena odredba Zakona o žigu te je zahtjev neutemeljen u ovom dijelu.

S tim u skladu je odredba članka 10. Zakona o žigu (NN 14/19) kojom je preciznije regulirano isto pitanje u stavku 4.: Na temelju prigovora imatelja tvrtke upisane u sudski registar prije dana podnošenja prijave za registraciju žiga u odnosu na koji se podnosi prigovor, uzimajući u obzir, ako je to primjereno, pravo prvenstva koje je zatraženo u odnosu na takav žig, neće se registrirati žig ako je tvrtka ili bitni dio tvrtke istovjetan ili sličan žigu i proizvodi ili usluge koje su predmet djelatnosti te tvrtke istovjetni su ili slični onima iz prijave žiga i rabe se u trgovačkom prometu, osim ako je podnositelj prijave u trenutku podnošenja prijave imao istovjetnu ili sličnu tvrtku“ sukladno Direktivi 2015/2436/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (preinaka) (Službeni list Europske unije, od 23.12.2015., izdanje L 336/1) koja na istovjetan način regulira to pitanje kao i prethodna Direktiva stavljena van snage 15. siječnja 2019. (članak 55. iste Direktive).

Odredbe Zakona o žigu moraju se tumačiti u skladu s propisima EU s kojima su usklađene odnosno u ovom slučaju s odredbama Direktive 2008/95/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (Kodificirana verzija) (Službeni list Europske unije, 17/Sv. 2, str. 149, od 8.11.2008., izdanje L 299/25) iz članka 4. pod naslovom Daljnji razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim vezano za sukobe s ranijim pravima. Propisano je da „4. Svaka država članica može dodatno odrediti da se žig ne registrira ili, ako je registriran, da ga se proglasi ništavim ako i u mjeri u kojoj:

(b) prava na neregistrirani žig ili na drugi znak koji je u uporabi u trgovini bila su *stečena prije datuma prijave* za registraciju kasnijeg žiga, ili na datum zahtjeva za pravo prvenstva za prijavu za registraciju kasnijeg žiga, a neregistrirani žig ili drugi znak *daju svom nositelju pravo na zabranu uporabe kasnijeg žiga;*“

Zakon o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11) regulira zaštitu tvrtke u Republici Hrvatskoj u Odjeljku 1. Glave II. Bez obzira na te odredbe, trgovac može zaštitu svojih prava glede uporabe i upisa tvrtke ostvarivati i na temelju propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, te drugih propisa o zaštiti intelektualnog i industrijskog vlasništva. Pošto je podnositelj zahtjeva zatražio zaštitu temeljem Zakona o žigu, opseg zaštite ne može biti veći no što je predviđeno ovim propisom i

u skladu s opsegom zaštite žigova te u skladu s opsegom zaštite propisane Zakonom o trgovačkim društvima.

Ovdje se neće razmatrati navodi stranaka koji se tiču propisa o registraciji i međusobnim odnosima udruga te ugovornih odnosa stranaka odnosno primjene mjerodavnog prava, jer Zavod nije nadležan propitkivati osnovanost takvih tvrdnji niti su to prethodna pitanja o kojima bi ovisilo rješavanje ovog zahtjeva. Slijedom ranije utvrđenog, jednako tako su irelevantne i odredbe Pariške konvencije o zaštiti industrijskog vlasništva koje se tiču međunarodne zaštite trgovačkog imena koje se ovdje ne mogu primijeniti pošto nije u pitanju trgovačko ime kada se u konkretnom slučaju sukob prava stranaka tiče naziva Udruga. Ne može protustranka istodobno osporavati primjenu odredbi o tvrtki iz Zakona o trgovačkim društvima, a tražiti istodobno primjenu odredbi koje se odnose na nazive iz skraćene tvrtke kao prava industrijskog vlasništva kada je zaštita njena interesa u pitanju. Osim toga, navedene odredbe Pariške konvencije o zaštiti trgovačkog imena implementirane su upravo kroz odredbu čl. 6. st. 6. a u svezi čl. 49. st. 2. t. 3. Zakona o žigu o čijoj primjeni je prethodno Zavod meritorno odlučio. Naime, smatra se da je u pitanju tvrtka kao ranije pravo zato što se polazi od pretpostavke da je uglavnom gospodarski subjekt kao što je to trgovačko društvo sukladno nacionalnim propisima zainteresiran za zaštitu poslovnog imena na tržištu na kojem pruža usluge i plasira svoje robe.

Što se tiče registracije žiga, registracija pravne osobe na teritoriju Republike Hrvatske nije uvjet niti mora podnositelj prijave dokazivati namjeru ili stvarnu primjenu žiga, ali se očekuje aktiviranje žiga na tržištu Hrvatske bilo neposredno ili putem drugih gospodarskih subjekata kao normalan slijed poslovnih aktivnosti gospodarskog subjekta. U protivnom bi se registracija žiga mogla tretirati kao ometanje drugih subjekata u Republici Hrvatskoj ako ne bi postojala stvarna namjera primjene žiga. Nije dopušteno rezerviranje žigova na tržištu samo zato da drugi subjekti ne bi mogli koristiti iste. Zato postoji, između ostalog, i institut opoziva žiga.

Temeljem priložene dokumentacije može se utvrditi da su prestankom Sporazuma 2015. godine prestali svi ugovorni odnosno poslovni odnosi suprotstavljenih stranaka. Pošto je protustranka pokrenula postupak 2017. protiv podnositelja zahtjeva pred trgovačkim sudom zbog povrede žiga, a u cilju izmjene naziva Udruge sudskom odlukom, jasno je izražen pravni interes podnositelja zahtjeva za pokretanje ovog postupka. Legitimno je pravo podnositelja zahtjeva kao pravne osobe i njenih predstavnika štititi interese subjekta u pravnim odnosima odnosno svih članova u djelokrugu određenom Statutom pa i protiv nositelja osporavanog žiga ako je to ocijenjeno svrsishodnim u promicanju javnih interesa te djelovati kroz svoju organizaciju pod službeno odobrenim nazivom kada nema propisima utvrđenih ograničenja.

Kako je podnositelj zahtjeva dokazao u ovome postupku da je zainteresirana osoba odnosno da ima pravni interes u ovoj stvari i aktivnu legitimaciju prema čl. 49. st. 3. Zakona o žigu, odnosno da je prema vlastitim navodima nositelj naziva Udruge „TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA“ te drugih prava pravne osobe koja proistječu iz djelokruga njenih aktivnosti iz Statuta i drugih propisa, Zavod je utvrdio da nadalje treba utvrđivati

postojanje zle vjere u postupku registracije osporavanog žiga, u ovome slučaju „TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ broj IR 0753416 iz čl. 49. st. 3. Zakona o žigu.

Uvjeti za utvrđivanje zle vjere u trenutku podnošenja prijave za registraciju žiga proistječu iz autonomnog koncepta zle vjere utvrđenog u pravu žiga Europske unije s ciljem jedinstvenog tumačenja odredaba iz Direktive 2008/95/EC o približavanje zakona država članica koji se odnose na žigove (vidjeti, između ostalog, izreku iz presude Europskog suda C-320/12 objavljene u Službenom listu EU broj C 225 od 03. kolovoza 2013. godine, na str. 36).

Osim što treba utvrditi da je nositelj žiga bio svjestan određenog prava ili namjere zaštite prava podnositelja zahtjeva, treba dokazati da iz objektivnih okolnosti proistječe namjera nositelja žiga za sprječavanje uporabe znaka od strane podnositelja zahtjeva i istodobno korištenje znaka u vlastitom interesu i za svoju korist u Republici Hrvatskoj. Potrebno je dokazati da je nositelj osporavanog žiga, u trenutku podnošenja prijave za registraciju tog žiga, imao namjeru spriječiti podnositelja zahtjeva u ostvarivanju njegovih legitimnih prava ili barem prava koje pretendira ostvariti, a koja su po svojem sadržaju ista kao i pravo za koje žele utvrditi ništavost odnosno da je monopoliziranjem znaka htio ostvarivati svojim pravom žiga eventualno pravo treće osobe u svojem interesu ili njime stjecati bilo kakvu korist za svoj račun odnosno na štetu protustranke.

Zavod je utvrdio da treba u cijelosti usvojiti zahtjev podnositelja za proglašavanje ništavim žiga u figurativnom obliku (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) broj Z20101360 kao utemeljen na odredbi članka 49. stavka 3. Zakona o žigu. Naime, prijava za područje Republike Hrvatske podnesena je 31. siječnja 2001. godine za istoimenu znak u verbalnom dijelu, kao što je i naziv predmetne Udruge u sporu između stranaka, nakon ustanovljenja Udruge TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA upisom u registar 07. lipnja 2000. Unatoč paralelnog postojanja navedene Udruge i saznanja o njenim aktivnostima na području Hrvatske te neposrednoj suradnji na istim aktivnostima, protustranka nije iskazivala nakanu samostalnog djelovanja u Hrvatskoj pod logom i imenom zaštićenim žigom nego je očito htjela staviti najprije posredno pod nadzor i upravljanje iste aktivnosti u Hrvatskoj te potom eliminirati Udrugu nakon otkazivanja daljnje poslovne suradnje 2015. godine. Nositelj osporavanog žiga registrirao je žig za usluge koji su u izravnoj vezi s poslovnim aktivnostima podnositelja zahtjeva, znajući iz dugogodišnje poslovne suradnje s podnositeljem zahtjeva za namjenu i svrhu istog imena te je, povodom otkaza sporazuma bez jasnog obrazloženja razloga, imao očitu namjeru spriječiti daljnju uporabu istog naziva od strane podnositelja zahtjeva što je otvoreno i iskazao pokretanjem postupka pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

Protustranka nigdje nije navela ili dokazala korištenje naziva u Hrvatskoj svojim neposrednim djelovanjem ili postupanjem neovisno o podnositelju zahtjeva i imenu njegove Udruge, niti je bilo kada osporila ranije korištenje naziva Udruge podnositelja iako je isti već koristio deset godina neometano svoj naziv na teritoriju Hrvatske. Kako se Udruga protustranke nije mogla ili nije željela registrirati pod svojim imenom u Hrvatskoj zbog već postojeće Udruge odnosno poslovnih odnosa s istom, putem žiga je nastojala proširiti svoje krovno djelovanje na teritoriju Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva je javno djelovao pod svojim nazivom kao registrirana pravna osoba te je nesporno saznanje i nakana protustranke da bude pokrovitelj ili krovna organizacija koja bi obvezala ogranke na djelovanje u okviru financijskih uvjeta koji su postavljeni u Akreditacijskom sporazumu. Isti nikad nije koristio figurativni žig s logotipom protustranke neovisno o imenu svoje Udruge niti je to protustranka dokazala. Upitna bi bila i distinktivnost žiga bez figurativnog dijela logotipa odnosno samo u verbalnom obliku za navedene usluge, a upravo logotip nesporno nije bio nikada u domeni reprezentiranja Udruge podnositelja zahtjeva. Udruga je uvijek postupala pod svojim nazivom te se jasno distancirala od međunarodne organizacije korištenjem imena Hrvatska u nazivu od početka njena djelovanja.

Protustranka je znala za ranije djelovanje Udruge podnositelja zahtjeva i nije se prije tome protivila te je unatoč jasnim odredbama o ranije stečenim pravima Udruge podnositelja pokrenula postupak za povredu žiga što ukazuje na nakanu uklanjanja postojeće Udruge s njena područja djelovanja u Hrvatskoj koje seže unatrag 20 godina. Oспорila je pravo na naziv pravne osobe koja samostalno od početka do danas djeluje u Hrvatskoj iako je to pravo stečeno 07. lipnja 2000. god. prije proširenja temeljne registracije žiga s učinkom u Republici Hrvatskoj od 31. siječnja 2001. što prema odredbama iz predmetnog Sporazuma nije dovedeno u pitanje. Nitko nije priječio samostalno djelovanje međunarodne organizacije u Hrvatskoj mimo Udruge podnositelja zahtjeva te se može zaključiti postojanje namjere protustranke za onemogućavanje i preuzimanje u svoje ime i za svoj račun takva djelovanja podnositelja zahtjeva na području Republike Hrvatske.

Naime, preduvjet za postojanje zle vjere u postupanju nositelja osporavanog žiga je postojanje prava podnositelja zahtjeva koje bi protivna strana imala namjeru onemogućiti, preuzeti, umanjiti, ostvariti u svojem interesu ili njime stjecati bilo kakvu korist za svoj račun što je u ovom postupku utvrđeno temeljem navoda i dokaza o postupanju nositelja žiga u zloj vjeri. Zavod je utvrdio da treba prihvatiti zahtjev podnositelja za proglašavanje ništavim žiga „TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ broj IR 0753416 utemeljen na odredbi čl. 49. st. 3. Zakona o žigu.

### **Troškovi postupka**

Zavod nije uvažio razloge protustranke za nepriznavanje troškova postupka zastupniku podnositelja zahtjeva s osnove specijalističkog znanja. Naime, zastupnica protustranke osporava mogućnost naplate uvećanih troškova postupka temeljem specijalističkog znanja koje je potrebno u ovom predmetu i koje je potvrđeno od Zavoda dokazom položenog ispita, jer zastupnica nema potvrdu Hrvatske odvjetničke komore. Zavod to ne prihvaća kao uvjet za odobravanje troškova s te osnove, jer je potrebno specijalističko znanje za predmete iz područja prava intelektualnog vlasništva koje nije samo pravne naravi neovisno o mišljenju Hrvatske odvjetničke komore pošto je Zavod posebna ustanova ustanovljena isključivo u tu svrhu pa zastupnici polažu ispite u Zavodu s tim ciljem. Takvim bi tumačenjem bila dovedena u pitanje svrha polaganja posebnih specijalističkih ispita za zastupnike na području prava industrijskog vlasništva i utemeljenost izdavanje potvrda u tu svrhu.

Zavod je temeljem odluke u ovom predmetu utvrdio da nositelj osporavanog žiga snosi troškove ovoga postupka. Podnositelj zahtjeva podnio je putem zastupnika zahtjev za

naknadu troškova prema troškovniku za sastavljanje podneska u ovom postupku prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/12, 103/14, 118/114 i 107/15) iz Tbr. 20 u iznosu od 500,00 kn uvećan za isti iznos u skladu s Tbr. 37 na ranije navedeni iznos troškova postupka što ukupno iznosi 1.000,00 kn. Zavod je odobrio naknadu troškova za sastavljanje dva podneska dopune očitovanja prema istoj Tarifi Tbr. 20, a u svezi s Tbr. 37 u pojedinačnom iznosu od 1000,00 kn što ukupno čini troškove zastupnika stranke u visini od 3000,00 kn. U skladu s Tbr. 42 iste Tarife obračunava se porez na dodanu vrijednost od 25% u iznosu od 750,00 kuna na ranije navedeni iznos troškova postupka što ukupno iznosi troškove ovog postupka 3.750,00 kn.

Također je zatražio naknadu troškova uplaćenih u iznosu od 2.500,00 kn prema čl. 26. st. 2. Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN br. 109/11) i naknadu upravne pristojbe u iznosu od 100,00 kn uplaćene po tar. br. 8.5. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (NN br. 64/00, 160/04, 62/08, 30/09 i 49/11) što ukupno čini troškove zastupnika stranke u visini od 6.350,00 kn koje je Zavod prihvatio ovom odlukom. Zavod je odbio zahtjeve zastupnika podnositelja zahtjeva u preostalom dijelu pošto ostali podnesci nisu bili od većeg značaja po očitovanje u predmetu.

Temeljem izloženog i čl. 51. st. 11. Zakona o žigu te čl. 161. st. 1. i 2. Zakona o općem upravnom postupku, riješeno je kao u izreci.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv rješenja Zavoda žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Viši upravni savjetnik:

Željko Mršić, dipl. iur.



#### Dostaviti:

- podnositelju zahtjeva putem zastupnika:  
odvjetnica Željka Filipčić,  
Radićeva 74, 10000 Zagreb;
- nositelju osporavanog žiga putem zastupnika:  
OD Korper & partneri,  
Prilaz Gjüre Deželića 16, 10000 Zagreb;
- pismohrana.