

OSNOVNA OBILJEŽJA I OPSEG ZAŠTITE OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I ŽIGOVA

*Doc. dr. sc. Ana Rački Marinković **

UDK: 347.772(4)EU
339.923:061.1>(4)EU
Pregledni znanstveni rad
Primljeno: kolovoz 2015.

Uspoređuju se oznake zemljopisnog podrijetla kao posebna prava industrijskog vlasništva čija je zaštita uspostavljena u Europskoj uniji i žigovi. Sagledavaju se sličnosti i razlike u odnosu na teritorijalnost, trajanje zaštite i razinu inventivnosti koja se traži za priznavanje zaštite. Prikazuju se razlike u pogledu ovlaštenika tih prava te same funkcije tih prava. Razmatra se odnos oznaka zemljopisnog podrijetla kao posebnih prava industrijskog vlasništva u Europskoj uniji i žigova prema generičnosti te se uspoređuju propisani uvjeti za registraciju i postupci registracije tih prava. Naposljetku, objašnjava se različit opseg zaštite tih prava. Pritom se rasprava o razlikama u osnovnim obilježjima dovodi u vezu s različitim pristupom i načinima na koji države štite oznake zemljopisnog podrijetla te tako ispituje osnova sukoba na međunarodnom planu između država koje im pružaju zaštitu isključivo u okviru žigovnog prava i onih koji zagovaraju njihovu proširenu zaštitu kao posebnih prava industrijskog vlasništva.

Ključne riječi: žig, oznaka zemljopisnog podrijetla, oznaka izvornosti, zemljopisna oznaka, kolektivni žig, jamstveni žig, međunarodni registar zemljopisnih oznaka

1. UVOD

Oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti za potrebe ovog rada promatrat će se u svjetlu uspostavljenih posebnih sustava zaštite ovih prava

* Dr. sc. Ana Rački Marinković, naslovna docentica; zamjenica ravnateljice, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb; aracki@dziv.hr

kao *sui generis* prava industrijskog vlasništva kakvi postoje u Europskoj uniji i drugim državama zagovornicama ovakve posebne zaštite zemljopisnih oznaka. Takve oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla jesu, kao i žigovi, prava industrijskog vlasništva. Iako dijele neke zajedničke karakteristike, između njih postoje i bitne razlike. Ovim će se radom kroz sagledavanje osnovnih obilježja žigova i oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti i njihovom usporedbom prema nizu različitih kriterija pokazati koliko se razlikuju pristupi država koje štite zemljopisne oznake kao *sui generis* prava od onih koje ih štite isključivo u okviru postojećeg sustava zaštite žigova kao jamstvene i zajedničke žigove. Pretpostavka je da stupanj različitosti između tih dvaju pristupa zaštite utječe na intenzitet postojećeg prijepora između suprotstavljenih država u pogledu njihovih stavova i zahtjeva u vezi sa zaštitom zemljopisnih oznaka na međunarodnom planu.

2. OSNOVNA OBILJEŽJA

Oznake zemljopisnog podrijetla su, kao i žigovi, prava industrijskog vlasništva. Žig je isključivo pravo priznato za znak koji služi razlikovanju proizvoda i/ili usluga poduzetnika u gospodarskom prometu. Oznake zemljopisnog podrijetla upućuju na to da neki proizvod potječe iz određenog zemljopisnog područja te zahvaljujući tome ima određenu kvalitetu, reputaciju ili druga svojstva koja se pripisuju tom podrijetlu. Postoje velike razlike već i kod same definicije ovih prava kao i u načinu na koji države pružaju zaštitu zemljopisnim oznakama. Naime, za razliku od žigova, na međunarodnom planu ova prava nisu unificirana. Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (dalje u tekstu: Sporazum TRIPS)¹ obvezuje države da zemljopisnim oznakama osiguraju zaštitu, ali ne postoji međunarodni standard na koji se način ta zaštita treba ostvarivati. Dodatno, slijedom odredbe članka 23. Sporazuma TRIPS države moraju pružati zaštitu od bilo kakve zlouporabe, oponašanja ili podsjećanja, čak i ako je označeno pravo podrijetlo proizvoda, ili ako je naziv proizvoda preveden, ili ako mu je dodan izraz poput “stil”, “tip”, “metoda”, “kako se proizvodi u”, “imitacija” ili slično, no samo oznakama za vina i jaka alkoholna pića, ali ne i oznakama za druge proizvode.

¹ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, od 15. travnja 1994. je Aneks IC Marakeškog ugovora o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO) kao rezultata pregovora Urugvajске runde.

Države članice Europske unije svoje poljoprivredne politike usmjeravaju ka proizvodnji tradicionalnih i visokokvalitetnih proizvoda jer u njima nalaze priliku konkuriranja na svjetskom tržištu. Mnoge nerazvijene države i države u razvoju svoju priliku na globalnom tržištu poljoprivrednih proizvoda također vide u proizvodnji tradicionalnih proizvoda. U cilju zaštite takvih proizvoda ove države uspostavljaju posebne sustave zaštite oznaka kao posebnih prava industrijskog vlasništva kojima se takvi proizvodi obilježavaju i time stječu prednost na tržištu. Navedene države nazivaju se i države Starog svijeta², a njihov je interes vrlo širok opseg zaštite oznaka kao *sui generis* prava industrijskog vlasništva.

Zaštitu koja se prema članku 22. Sporazuma TRIPS³ mora pružati zemljopisnim oznakama ove države ocjenjuju nedovoljnom. Za razliku od proširene zaštite uspostavljene člankom 23. Sporazuma TRIPS, pretpostavka pružanja zaštite prema članku 22. je postojanje zablude kod potrošača. Opseg te zaštite uži je od onog predviđenog člankom 23. koji predviđa apsolutnu zaštitu oznakama za vina i jaka alkoholna pića neovisno o tome postoji li vjerojatnost dovođenja potrošača u zabludu. Dovoljno je da se pokaže da proizvod označen oznakom zemljopisnog podrijetla nije podrijetlom iz toga zemljopisnog područja i nema kvalitetu koja se veže uz oznaku.⁴ Obveza pružanja zaštite oznaka za sve ostale proizvode prema članku 22. Sporazuma TRIPS postoji samo ako se dokaže postojanje zablude u javnosti u pogledu podrijetla tih proizvoda, a dokazivanje takve činjenice je u pravilu vrlo teško i skupo.⁵ Osim toga, nije moguća zaštita takvih oznaka kada je navedeno pravo podrijetlo proizvoda ili ako se oznake upotrebljavaju zajedno s izrazima "imitacija" ili "u stilu" koji realno isključuju mogućnost dovođenja u zabludu. Jedan od zahtjeva država

² Države se za razliku od uobičajene podjele na razvijene i nerazvijene države u okviru Svjetske trgovinske organizacije u sukobu o proširenju zaštite zemljopisnih oznaka dijele na države "Novog" i "Starog" svijeta. Preuzeto iz materijala tečaja *WTO E-learning "Detailed Presentation of Geographical Indications"*, str. 2, dostupnih na http://ecampus.wto.org/admin/files/Course_385/Module_1627/ModuleDocuments/TRIPS_GI-L2-R1-E.pdf (8. listopada 2015.). Države Starog svijeta su države Europe i zemlje u razvoju kao npr. Indija, a države Novog svijeta su Sjedinjene Američke Države, Australija, Argentina, Čile i druge.

³ Prema članku 22. stavku 2. Sporazuma TRIPS države moraju zabraniti korištenje oznaka zemljopisnog podrijetla na način koji javnost dovodi u zabludu u pogledu podrijetla proizvoda ili predstavlja radnju nepoštenog tržišnog natjecanja.

⁴ Gangjee, Dev, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge, 2012., str. 269.

⁵ *Ibid.*

Starog svijeta je proširenje apsolutne zaštite uspostavljene člankom 23. Sporazuma TRIPS za oznake za vina i jaka alkoholna pića i na oznake za druge proizvode, osobito poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Države Novog svijeta u pravilu nemaju tradicionalnih proizvoda koji bi mogli steći korist od proširene zaštite kakvu zagovaraju države Starog svijeta. Ove države zaštitu oznakama pružaju isključivo u okviru žigovnog prava putem sustava zaštite jamstvenih i zajedničkih žigova. Zajednički žigovi služe za razlikovanje proizvoda ili usluga članova korporacija ili partnera pravne osobe koji koriste žig za zajedničko označavanje, dok su jamstveni žigovi namijenjeni za označavanje kakvoće, podrijetla, načina proizvodnje ili drugih zajedničkih obilježja proizvoda ili usluga, pri čemu nositelji takvog žiga ne koriste samostalno žig, nego odobravaju i nadziru njegovo korištenje od strane drugih poduzetnika u skladu sa standardima predviđenim za korištenje takvog žiga. Stoga jamstveni i zajednički žigovi nisu namijenjeni isključivo zaštititi zemljopisnih oznaka, ali se kao jamstveni i zajednički žigovi mogu zaštititi i znakovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označavanje zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga, što omogućuje zaštitu oznaka kao jamstvenih i zajedničkih žigova.

Sustav zaštite oznaka koji postoji u Europskoj uniji uspostavljen je 1992. godine. Trenutačno⁶ se zaštita zemljopisnih oznaka za poljoprivredne i prehrambene proizvode provodi na temelju Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kvalitativnim shemama za poljoprivredne proizvode i hranu od 21. studenog 2012.⁷ (dalje u tekstu: Uredba 1151/2012).⁸

Uredbom su predviđene dvije kategorije oznaka: zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Oznakom zemljopisnog podrijetla štite se proizvodi koji potječu s nekog zemljopisnog područja i koji imaju

⁶ Uredbe u području zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla mijenjale su se više puta od 1992. do danas. Najnovija izmjena stupila je na snagu početkom 2013. godine.

⁷ OJ L 343, 14. prosinca 2012., str. 1 – 29. Ovom je Uredbom stavljena izvan snage Uredba Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (dalje u tekstu: Uredba 510/2006) OJ L 93, 31. ožujka 2006., str. 12 – 25. Međutim, osnove zaštite oznaka sadržajno su ostale iste.

⁸ Uredba uređuje sve oznake kvalitete poljoprivrednih proizvoda i hrane, pa tako i oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti. Novine u odnosu na Uredbu 510/2006 su skraćivanje vremena potrebnog za procesuiranje prijava, reguliranje uloge grupa odnosno udruženja prijavitelja u pogledu praćenja korištenja, promocije i oglašavanja oznake i uvjeti zaštite oznaka kada se proizvodi označeni oznakama koriste kao sastojci nekog drugog proizvoda, npr. ravioli punjeni pršutom iz Parme.

određenu kakvoću, ugled ili drugo svojstvo koje se pripisuje tom zemljopisnom podrijetlu te čija se proizvodnja, obrada ili priprema odvija na tom zemljopisnom području. Oznakom izvornosti štite se proizvodi koji potječu s nekog zemljopisnog područja i čija je kakvoća ili čija su svojstva bitno ili isključivo nastala pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine te čija se prerada i priprema u cijelosti odvija u tom zemljopisnom području.

Bitna razlika između tih oznaka jest intenzitet veze proizvoda sa zemljopisnim područjem.⁹ Kod oznaka izvornosti ta veza je jača, naime, kakvoća ili svojstva proizvoda zbog kojih je on specifičan moraju bitno ili isključivo nastati pod utjecajem zemljopisne sredine, a i prerada i priprema u cijelosti se moraju odvijati na tom području. Kod oznaka zemljopisnog podrijetla jedna od faza nastanka gotovog proizvoda, njegova proizvodnja, obrada ili priprema, mora se odvijati na odnosnom zemljopisnom području. Uvjeti koji moraju biti zadovoljeni da bi se zaštitila oznaka izvornosti stroži su nego za oznake zemljopisnog podrijetla. Osim toga dovoljno je da se kakvoća, ugled ili drugo svojstvo pripisuje tom zemljopisnom području, pa uzročna veza područja s kvalitetom proizvoda tako kod oznaka zemljopisnog podrijetla ne mora biti objektivno utemeljena.

Postojanje dvije vrste oznaka kompromis je između francuskog sustava zaštite koji se temelji na jakoj i objektivnoj vezi zemljopisnog područja sa svojstvima proizvoda prema načelu *terroir* i njemačkog sustava zaštite oznaka proizašlog iz propisa o zabrani nepoštene konkurencije koji se temelji na zaštiti reputacije proizvoda koja postoji kod potrošača. Za razliku od oznaka izvornosti proizašlih iz francuskog sustava i temeljenih na načelu *terroir* koji pretpostavlja strogu i objektivnu vezu sa zemljopisnim područjem, sustav zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla vezan je uz pretpostavku komunikacijskog sadržaja zemljopisne oznake.¹⁰ Prepoznata je potreba zaštite utjecaja oznake na relevantne potrošače nastalog zbog njezine reputacije.¹¹

⁹ Matanovac, Romana; Rački Marinković, Ana, *Registri prava industrijskog vlasništva*, u: Josipović, Tatjana (ur.), *Hrvatsko registarsko pravo*, Zagreb, 2006., str. 191.

¹⁰ Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 116.

¹¹ *Ibid.*, str. 117, navodi da oznaka zemljopisnog podrijetla izaziva mentalni odgovor kod potrošača, čime se utječe na odluku o kupnji. Kur, Annette; Dreier, Thomas, *European Intellectual Property Law, Text, Cases and Materials*, Cheltenham, 2013., str. 338, ističu da zaštita ne ovisi samo o stvarnoj predodžbi potrošača i riziku da oni budu dovedeni u zabludu, nego teži i sačuvati i poštovati tradicionalne načine proizvodnje i pripreme lokalnih proizvoda.

Zbog činjenice što je osnova zaštite reputacija, kod oznaka zemljopisnog podrijetla postoji tek očekivanje određene kvalitete, dok kod oznaka izvornosti postoji objektivni utjecaj zemljopisnog podrijetla na svojstva proizvoda. Određenje zemljopisnog područja s kojeg može dolaziti proizvod koji se obilježava oznakom izvornosti egzaktno je, dok je kod oznaka zemljopisnog podrijetla povezano s velikim poteškoćama jer se temelji na reputaciji, a ne na objektivnim čimbenicima.

Bez obzira na navedene razlike, opseg zaštite ovih oznaka ne razlikuje se. Iako su uvjeti za zaštitu oznake izvornosti stroži, a posebna svojstva proizvoda obilježenih tih oznakama objektivno mogu biti pripisana nekom zemljopisnom području, opseg zaštite oznaka izvornosti jednak je opsegu zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla. Poveznica kvalitete i zemljopisnog podrijetla kod oznaka zemljopisnog podrijetla nije pouzdana i objektivno provjerljiva pa potrošačima može dati informaciju koja nije u potpunosti točna¹², a ipak je opseg zaštite takve oznake jednak opsegu zaštite oznake izvornosti. Sustav zaštite stoga omogućuje i zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla koje imaju reputaciju, ali su neutralne u pogledu kvalitete proizvoda.¹³

Dodatno, takav sustav zaštite kao *sui generis* prava industrijskog vlasništva uspostavljen u Europskoj uniji poprima sve više karakteristike sustava primarno namijenjenog označavanju kvalitete poljoprivrednih proizvoda, pa se u mnogočemu razlikuje od žigova i drugih prava industrijskog vlasništva. Između njih postoje bitne razlike u osnovnim obilježjima te njihovoj funkciji i opsegu zaštite.

2.1. Teritorijalnost

Zajednička je karakteristika ovih prava, kao uostalom svih prava intelektualnog vlasništva, da djeluju teritorijalno ograničeno. To znači da vrijede samo na području one države koja im je u skladu sa svojim zakonima priznala i pruža zaštitu. Svaka država sama odlučuje hoće li, kome i pod kojim uvjetima priznati ta prava na svojem području.

Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla stoga se mora ishoditi u skladu sa specifičnostima propisa svake pojedine države u kojoj se želi ostvarivati zaštita. U državama koje zaštitu pružaju samo putem zaštite jamstvenih i zajedničkih

¹² Josling, Tim, *The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict*, Journal of Agricultural Economics, vol. 57, br. 3, 2006., str. 338.

¹³ Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 117.

žigova ta će se zaštita moći ostvarivati isključivo registracijom takvih žigova, a u državama u kojima postoji poseban sustav zaštite moći će se registrirati kao posebna prava industrijskog vlasništva.

Primjena načela teritorijalnosti kod zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla koja se temelji na reputaciji ne prolazi bez poteškoća. Kada je uvjet za zaštitu postojanje reputacije, reputacija mora postojati u svakoj od država u kojoj se traži zaštita. Postojanje reputacije u državi podrijetla ne znači nužno da će reputacija postojati u drugim državama. Vrlo je malo oznaka zemljopisnog podrijetla koje bi se mogle na osnovi reputacije zaštititi u znatnijem broju država svijeta. Oznaka zemljopisnog podrijetla registrirana u skladu s Uredbom 1151/2012 stječe zaštitu na području cijele Europske unije, iako je za njezinu registraciju dovoljno da postoji reputacija na području samo jedne od država članica, pa čak i lokalna reputacija. Kritike sustava u tom smjeru čine se opravdane. Ako se opseg zaštite opravdava postojanjem reputacije zbog koje postoje očekivanja potrošača u odnosu na kvalitetu proizvoda obilježenih oznakom, onda bi percepcija potrošača trebala postojati na cijelom području na kojem se pruža zaštita oznaci. Zaštita izvan područja u kojem postoji reputacija neopravdana je. Ipak, slijedom činjenice direktne primjene uredba u državama članicama, takvim se oznakama pruža zaštita na cijelom području Europske unije, pa tako i izvan područja u kojem su stekli uvjete za zaštitu.

Takvo se rješenje još može opravdati potrebom funkcioniranja jedinstvenog tržišta koje je temelj stvaranja Europske unije, ali na međunarodnom planu suočeno je s, čini se, nepremostivim preprekama u doktrinarnom smislu. Sustav međunarodne registracije oznaka zemljopisnog podrijetla koje se temelje na reputaciji u državi podrijetla i opravdanje takve zaštite u državama u kojima reputacija ne postoji čini se neprimjeren.¹⁴ Stoga nije čudno da nastojanja država Starog svijeta za stvaranjem međunarodnog registra oznaka zemljopisnog podrijetla u okviru WTO-a do danas nisu prihvaćena.¹⁵ To je i razlog zbog čega je Lisabonskim sporazumom za zaštitu oznaka izvornosti i njihovu međunarodnu registraciju¹⁶ uspostavljen sustav međunarodne registracije oznaka izvorno-

¹⁴ Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 178 i 179, navodi da je osnova za preuzimanje međunarodnih obveza i zaštite takvih oznaka međusobno pogodovanje.

¹⁵ Pregled prijedloga grupa država za uspostavom međunarodnog registra može se naći na http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#wines_spirits (17. kolovoza 2015.).

¹⁶ *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Protection* od 31. listopada 1958., revidiran u Stockholmu 14. srpnja 1967. i izmijenjen 28. rujna 1979. Tekst Sporazuma dostupan na www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts

sti kod kojih specifične kvalitete i svojstva proizvoda nužno proizlaze iz nekog zemljopisnog područja. Oznake zemljopisnog podrijetla bile su isključene po definiciji iz sustava međunarodne registracije uspostavljene ovim ugovorom. Nastojeći dati veću važnost tom ugovoru i privući veći broj država da ga ratificira, države članice ugovora revidirale su ugovor usvajanjem Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma 2015. godine. Revizijom je među ostalim omogućena i zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla kroz sustav međunarodne registracije, čime je Europska unija okvir uspostavljen ovim ugovorom približila svojem sustavu registracije ovih prava.¹⁷

Valja naglasiti da je zbog važnosti koju Europska unija i njezine članice pridaju zaštiti oznaka došlo do svojevrsnog odstupanja od načela teritorijalnosti u pristupnim pregovorima s državama kandidatima za ulazak u Europsku uniju. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koje su sklopile Hrvatska i Makedonija u listopadu, odnosno ožujku 2001. člankom 71. obvezuje ih pružiti istu razinu zaštite pravima industrijskog vlasništva, uključujući i zemljopisnim oznakama, kakva postoji u Europskoj uniji i njezinim državama članicama.¹⁸ Pritom se nije odmaknulo od primjene načela teritorijalnosti niti se ova odredba ikada tumačila tako da država kandidatkinja mora pružiti zaštitu pravima koja su zaštićena u Europskoj uniji i njezinim državama članicama. Međutim, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je sklopljen s Crnom Gorom 2007. i

(17. kolovoza 2015.). Republika Hrvatska nije članica toga međunarodnog ugovora. Više o sporazumu u: Rački Marinković, Ana; Cvetić, Antoneta, *Novela Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga iz 2007. godine*, u: Matanovac, Romana (ur.), *Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu*, Zagreb, 2007., str. 214.

¹⁷ *Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications* usvojen je 20. svibnja 2015., a stupit će na snagu nakon što ga ratificira pet država članica Lisabonskog sporazuma. Države Novog svijeta pod vodstvom SAD-a žestoko su se protivile reviziji upravo zato što se njime omogućuje zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla. Revizijom je, osim toga, omogućeno da Sporazumu pristupe i međunarodne organizacije, pa tako i Europska unija, što će omogućiti zaštitu oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla registriranih na razini Europske unije u drugim državama članicama Lisabonskog sustava.

¹⁸ Na stranici <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2005:026:FULL&from=EN> (17. kolovoza 2015.) dostupan je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Hrvatske s druge strane. Na stranici http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/fyrom/index_en.htm (17. kolovoza 2015.) dostupni su dokumenti vezani uz pristupne pregovore Makedonije.

Srbijom 2008.¹⁹ uz navedeni članak 71. dodatno u članku 33. sadržava obvezu države kandidatkinje da na svojem području pruži zaštitu svim zemljopisnim oznakama i oznakama izvornosti zaštićenima na razini Europske unije. U isto vrijeme zaštita zemljopisnih oznaka iz tih dviju država u Europskoj uniji ostvaruje se provođenjem postupka registracije kao i za bilo koju drugu oznaku iz strane države. Time se suprotno načelu teritorijalnosti zaštita prava registriranih na području Europske unije proširuje na područje država kandidatkinja.

2.2. Ovlaštenici prava

Registrirane oznake bitno se razlikuju od žigova zbog činjenice što su to kolektivna, a ne individualna prava. Za razliku od žigova, kod kojih nositelj stječe isključivo pravo na žig, pravo na korištenje registrirane oznake imaju svi oni proizvođači koji na definiranom zemljopisnom području proizvode u skladu sa specifikacijom. Kolektivnost kao karakteristika toga prava očituje se i u tome što prijavu za registraciju oznake u pravilu podnose udruge proizvođača ili jedinice lokalne samouprave, a samo iznimno pojedini proizvođač. Pritom udruga proizvođača ili pojedini članovi te udruge, kao ni jedinica lokalne samouprave koja je podnijela prijavu, nakon registracije ne postaje nositelj registrirane oznake. Njihovo pravo jednako je pravu bilo kojeg proizvođača koji na utvrđenom zemljopisnom području proizvodi u skladu sa specifikacijom. Može se stoga tvrditi da se ova prava vežu uz svoje objekte, a ne uz svoje nositelje.²⁰

Nadalje, registrirana oznaka nije pravo kojim se može raspolagati u prometu kao što se to može žigom. Budući da je riječ o kolektivnom pravu, registrirana oznaka ne može se prenositi, davati u zalog, licencirati se, biti predmetom ovrhe ili stečaja. Registrirane oznake stoga nemaju karakteristike imovine²¹ kojom bi nositelj mogao slobodno raspolagati, dok je zajednička karakteristika svih ostalih prava intelektualnog vlasništva ta da su ona imovinska prava na nematerijalnim objektima koja ulaze u imovinu njihovih vlasnika odnosno nositelja.

¹⁹ Na stranici http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/montenegro/index_en.htm (17. kolovoza 2015.) dostupni su dokumenti vezani uz pristupne pregovore Crne Gore, a oni vezani uz pristupne pregovore Srbije na http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/serbia/index_en.htm (17. kolovoza 2015.).

²⁰ Matanovac, Rački Marinković, *op. cit.* u bilj. 9, str. 186.

²¹ Stern, Stephen, *Are GIs IP?*, *European Intellectual Property Review*, vol. 29, br. 2, 2007., str. 41.

Registrirane oznake nisu opće dobro, jer bi ih onda mogli rabiti svi²², nego su kolektivni monopoli rezervirani za sve one koji udovoljavaju propisanim uvjetima za njihovo korištenje.²³ Ti korisnici u odnosu prema svim ostalim proizvođačima čine zatvoreni krug onih koji su ovlaštteni koristiti se registriranom oznakom i ostvarivati taj kolektivni monopol. Sadržaj takvog kolektivnog prava nije da se njime zabranjuje drugim proizvođačima da proizvode neki proizvod, nego im se zabranjuje da taj proizvod označavaju registriranom oznakom.

Osobe koje se žele koristiti registriranom oznakom moraju se podvrgnuti proizvodnji u skladu sa specifikacijom, čime postaju dio zatvorene skupine odnosno kluba.²⁴ Na određeni je način stoga sudjelovanje u pravilima toga zatvorenog kruga obvezno. Važan moment je upravo određivanje granica zemljopisnog područja i specifikacije proizvoda jer se time određuje skupina potencijalnih korisnika. Zbog objektivne veze kvalitete proizvoda s nekim zemljopisnim područjem, kod oznaka izvornosti razmjerno je lako objektivno odrediti granice zemljopisnog područja. No kada se ta granica mora odrediti s obzirom na postojeću predodžbu o određenoj kvaliteti proizvoda koja postoji kod potrošača, a nastala je zbog reputacije nekog proizvoda, granice ne mogu biti egzaktno i objektivno određene pa se događa da se granice zemljopisnog područja prekomjerno proširuju kako bi što više proizvođača moglo koristiti oznaku zemljopisnog podrijetla. Jednako tako, moguće je da se granice zemljopisnog područja preusko odrede, što cijele skupine potencijalnih korisnika može onemogućiti u korištenju oznake zemljopisnog podrijetla. Oni koji ostaju izvan tog područja ne mogu se koristiti ovim kolektivnim monopolom.

Na spremnost proizvođača da se okupe i udruže radi registracije oznaka i posljedično radi ostvarivanja svojih kolektivnih prava često utječu i razni socioekonomski uvjeti te tradicija kolektivnog postupanja.²⁵ Proizvođači s

²² Thiedig, Frank; Sylvander, Bertil, *Welcome to the Club? An Economical Approach to Geographical Indications in the European Union*, *Agrarwirtschaft*, vol. 49, br. 12, 2000., str. 438, dostupno na <http://www.origin-food.org/pdf/partners/bs7nov00.pdf> (17. kolovoza 2015.). Samo generičke zemljopisne oznake mogu se smatrati općim dobrom.

²³ Zajednički ili jamstveni žigovi koji su opisni u odnosu na zemljopisno podrijetlo proizvoda upravo iz ovog razloga imaju neke karakteristike vrlo slične oznakama. Primjerice, takvim žigovima prema propisima mnogih država nije moguće raspolažati. Vidi Čizmić, Jozo, *Zaštita kolektivnog žiga u Republici Hrvatskoj*, *Pravo u gospodarstvu*, vol. 34, br. 7-8, 1995., str. 660.

²⁴ Teoriju kluba kao osnovu funkcioniranja registriranih oznaka opisali su Thiedig i Sylvander, *op. cit.* u bilj. 22, str. 428 – 443.

²⁵ Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 284, kao što je tradicija zadružnog djelovanja.

određenog zemljopisnog područja često će se međusobno doživljavati konkurentima, što je suprotno osnovnom načelu zaštite oznaka. Osnova uspjeha oznake je zajednički interes svih proizvođača s tog zemljopisnog područja te ovisi o njihovoj suradnji u udrugama preko kojih se ta kolektivna prava ostvaruju. Prilikom izrade specifikacije proizvođači moraju naći zajednički nazivnik kojim će opisati uvjete i procese proizvodnje, u suprotnom će specifikacija i sama prijava naići na otpor onih koji će ostati izvan kruga korisnika. Pogrešno je shvaćati specifikaciju kao točan opis svih dijelova proizvodnje, njeome se određuju minimalni standardi ili razmjeri unutar kojih se mora kretati proizvodnja proizvoda koji se mogu označavati registriranom oznakom. Smisao specifikacije i zaštite ovih prava nipošto nije unifikacija proizvodnje proizvoda koji se označavaju oznakama. Između proizvoda obilježenih oznakama mogu postojati manje razlike, važno je osigurati da se specifikacijom odrede oni bitni parametri koji su odlučni za stjecanje posebnih svojstava proizvoda koji su sam temelj zaštite. Kod sastavljanja specifikacije nastaje problem kada postoje znatne razlike između samih proizvođača, pa nalazimo suprotstavljene velike, industrijske proizvođače s jedne i male, obiteljske proizvođače s druge strane.²⁶

Suradnja proizvođača kroz ostvarivanje kolektivnih prava i korist od označavanja proizvoda oznakama u načelu će najviše pogodovati manjim proizvođačima²⁷ jer se zajedničkom promocijom oznake postiže u pravilu bolji i dalekosežniji efekt od promocije njihovih individualnih proizvoda. Djelomično se proizvođačima na taj način smanjuju troškovi koje bi imali da sami ulažu u promociju svojih proizvoda. Ipak, sama registracija oznake nije jamac tržišnog uspjeha proizvoda obilježenih oznakom na tržištu. Jedan od važnih faktora uspjeha svakako je promocija oznake na tržištu, koju bi trebali financirati članovi udruga proizvođača. Troškovi izrade specifikacija i troškovi pravne zaštite također bi se trebali dijeliti između članova udruge proizvođača.

Osim navedenoga, sudjelovanje u ostvarivanju kolektivnog monopola u pravilu se ne plaća, ali troškovi koji proizlaze iz podvrgavanja obveznoj kontroli sukladnosti sa specifikacijom nisu zanemarivi. Troškovi obvezne kontrole

²⁶ *Ibid.*, str. 285, kao primjer navodi specifikaciju za oznaku TEQUILA za jaka alkoholna pića. Većina proizvođača koji proizvode na zemljopisnom području u vrijeme pokretanja zaštite oznake već su bili u vlasništvu velikih multinacionalnih kompanija te su nametali niže kvalitativne standarde manjim proizvođačima i uzgajivačima agava u pogledu definicije zrelosti agave i postotka šećera koje agave moraju sadržavati, a sve kako bi osigurali proizvodnju što je moguće većih količina pića.

²⁷ *Ibid.* navodi da je to rezultat provedenog istraživanja među proizvođačima Mantecoso sira iz Perua.

individualni su troškovi pojedinih proizvođača i mogu biti razlog zbog kojeg će, posebice manji proizvođači, odlučiti ne obilježavati registriranom oznakom svoje proizvode čak i ako ih proizvode u skladu sa specifikacijom.

2.3. Trajanje zaštite

Prava industrijskog vlasništva u pravilu su vremenski ograničena. Za razliku od patenata i industrijskog dizajna koji imaju ograničeno maksimalno trajanje zaštite, žigovi traju u pravilu deset godina, ali se njihovo važenje može produživati za sljedećih deset godina neograničen broj puta. Registrirane oznake uopće pak nisu ograničene u važenju, pa ih, za razliku od žigova, nije potrebno ni održavati.

2.4. Razina inovativnosti

U srži svih prava intelektualnog vlasništva u pravilu se nalazi neka inovacija, ili ako je riječ o izvornom autorskom djelu, izumu, novom vanjskom obliku proizvoda ili nazivu proizvoda. Upravo suprotno, oznake zemljopisnog podrijetla oblik su intelektualnog vlasništva vezan uz tradiciju i reputaciju, a ne uz inovaciju.²⁸ Štoviše, inzistiranje na proizvodnji u skladu sa specifikacijom koja se temelji na tradiciji sprječava poboljšanja proizvodnog procesa i razvoj proizvoda te time guši inovativnost.²⁹ Zbog postojanja takvih fundamentalnih razlika u usporedbi s drugim pravima industrijskog vlasništva, postoje i autori koji dvoje mogu li se oznake uopće smatrati pravima industrijskog vlasništva.³⁰ Dodatno, oznake zemljopisnog podrijetla smatra se i granom zaštite prava

²⁸ Josling, *op. cit.* u bilj. 12, str. 340.

²⁹ Van Caenegem, William, *Registered Geographical Indications: Between Intellectual Property and Rural Policy – Part I*, *Journal of World Intellectual Property*, vol. 6, br. 5, 2003., str. 716, dostupno na http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=law_pubs (17. kolovoza 2015.). Na str. 714 autor naglašava da se specifikacijom podupire korištenje onih tradicionalnih proizvodnih procesa koji nisu nužno optimalni te se destimulira istraživanje i eksperimentiranje s različitim sortama ili modifikacijama proizvoda, a često se ograničava i opseg proizvodnje. Phillips, Jeremy, *Trade Mark Law, A Practical Anatomy*, Oxford, 2003., str. 604, zaključuje da se žigovi mogu rabiti na poboljšanim i izmijenjenim verzijama dobro poznatih proizvoda, dok su proizvodi obilježeni oznakama na neki način kažnjeni tradicijom koja se uz njih veže. Ipak Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 286, smatra da se spomenuto neopravdano ističe kao bitan nedostatak sustava registracije oznaka jer većina postupaka registracije predviđa mogućnost izmjena specifikacija.

³⁰ Stern, *op. cit.* u bilj. 21, str. 39 – 42.

potrošača, sredstvom poljoprivredne politike ili aspektom kontrole kvalitete hrane i stoga se njihova prisutnost u okviru prava intelektualnog vlasništva često preispituje.³¹ Zemljopisne su oznake svakako znakovi razlikovanja proizvoda, ali u osnovi im je i priznanje određenih znanja i napora uložениh u razvoj proizvoda, što je inače svojstveno kreativnim i inventivnim vrstama prava industrijskog vlasništva kao što su patenti i autorska prava.³²

Ipak, registracija se zasniva na uspostavljenoj reputaciji ili objektivnoj vezi s određenim zemljopisnim područjem zbog kojeg se proizvodima pripisuju određene kvalitete, pa objekt zaštite nije stvoren intelektualnim procesom ili uz uključivanje originalnosti ili kreativnosti. Štoviše, samo ime zemljopisnog područja postojalo je očito i prije proizvoda čije su se kvalitete naknadno počele vezati uz to zemljopisno područje.³³

Kod oznaka izvornosti zaštita proizlazi iz objektivnih obilježja nekog zemljopisnog područja pa bi se moglo zaključiti da monopolno pravo koje se uz to područje veže zapravo ima oblik posebne rente za vlasnike zemlje u tom zemljopisnom području³⁴, što se protivi osnovnim načelima na kojima je uspostavljen sustav zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Kad je pak riječ o oznakama zemljopisnog podrijetla čija se zaštita temelji na reputaciji, valja naglasiti da se ne radi o reputaciji koju su stvorili sami korisnici tog monopolnog prava kao što je, primjerice, kod dobro poznatih žigova ili žigova s reputacijom, nego o svojevrsnoj kolektivnoj reputaciji koju su stvorile generacije prije. Upitno je može li se reputacija koju su stvorile prethodne generacije uopće smatrati kreativnom, pa slijedom toga i je li zaštita isključivog prava na osnovi takve reputacije u skladu s načelima prava industrijskog vlasništva.³⁵

U tom se kontekstu paralela može povući i s tradicionalnim znanjem, genetičkim resursima i tradicionalnim kulturnim izričajima odnosno folklorom jer se oznakama zemljopisnog podrijetla također štite tradicionalna kultura i prakse.³⁶ Zaštita zemljopisnih oznaka u Europskoj uniji slična je u mnogim

³¹ Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 7.

³² *Ibid.*, str. 264, oznake zemljopisnog podrijetla smatra hibridnim pravom intelektualnog vlasništva.

³³ Stern, *op. cit.* u bilj. 21, str. 40.

³⁴ Josling, *op. cit.* u bilj. 12, str. 339.

³⁵ Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 75, smatra da je u osnovi zaštite ovog prava nematerijalna vrijednost kolektivno stvorene reputacije koju je opravdano štiti.

³⁶ Josling, *op. cit.* u bilj. 12, str. 340. Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 287, smatra da proširena odnosno apsolutna zaštita oznaka prema članku 23. Sporazuma TRIPS može biti opravdana time što zaštita priznaje određeno tradicionalno znanje lokalnog karaktera.

obilježjima zaštiti tradicionalne baštine.³⁷ Zanimljivo je s druge strane da je Europska unija protivnik uspostave sustava zaštite tradicionalnog znanja, genetičkih resursa i tradicionalnih kulturnih izričaja odnosno folkloru na međunarodnom planu što sve češće zagovaraju zemlje u razvoju.³⁸

2.5. Funkcija

Osnovna je funkcija žigova da služe razlikovanju proizvoda i usluga na tržištu. Funkcija oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti također je razlikovanje proizvoda na tržištu i utoliko su njihove funkcije vrlo slične. Međutim, žig služi individualnom razlikovanju proizvoda i usluga, dok se proizvodi obilježeni oznakama razlikuju od drugih proizvoda na tržištu koji nemaju kvalitetu propisanu specifikacijama i ne dolaze s određenog zemljopisnog područja. Njima se ne razlikuju proizvodi različitih individualnih proizvođača, nego cijele skupine proizvođača. Često pojedinačni proizvođači nemaju sredstava za zaštitu niti oglašavanje proizvoda obilježenih individualnim žigom, što je potrebno kako bi se stvorio *brand* koji će im osigurati prednost na tržištu. Udruživanjem proizvođači mogu osigurati sredstva potrebna za zaštitu kolektivnog prava i ulaganje u oglašavanje koje će im osigurati razlikovanje i prednost na tržištu, a kojim se svi mogu koristiti. Paralelno, svaki od proizvođača može svoje proizvode označavati i individualnim žigom.³⁹

³⁷ Frankel, Susy, *Trademarks and traditional knowledge and cultural intellectual property right*, u: Dinwoodie, Graeme B.; Janis, Mark D. (ur.), *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham, 2008., str. 453. Slično i Pannizon, Marion, *Traditional Knowledge and Geographical Indications: Foundations, Interests and Negotiating Positions*, u: *NCCR Trade Working Paper*, 2005., str. 4, dostupno na <http://www.phase1.nccr-trade.org/images/stories/publications/IP8/Traditional%20Knowledge.pdf> (17. kolovoza 2015.).

³⁸ Neke razvijene države s brojnou populacijom urođenika kao što su Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i Novi Zeland također razmatraju zaštitu tradicionalnih kulturnih izričaja. Iz publikacije: *An International Legal Framework to Protect Traditional Knowledge and Folklore – More Talk at WIPO or Negotiations Finally Underway?*, *International Intellectual Property Quarterly*, vol. 6, br. 3, 2009., str. 2, dostupno na http://www.ciel.org/Publications/IP_Update_3Q09.pdf (17. kolovoza 2015.).

³⁹ Tako i Phillips, *op. cit.* u bilj. 29, str. 616. Pjenušavo vino koje udovoljava uvjetima specifikacije označava se kao “Champagne”, a dodatno različiti proizvođači takve proizvode obilježavaju svojim individualnim žigovima, npr. MÖET ET CHANDON, KRUG i sl.

Razlikovna je funkcija zemljopisnih oznaka u državama u kojima se one štite kao posebna prava industrijskog vlasništva usko povezana s njihovom kvalitativnom funkcijom. Iako žigovi također imaju i jamstvenu ili kvalitativnu funkciju prema kojoj se pretpostavlja da žig identificira određenu kvalitetu proizvoda ili usluge zbog kojih će potrošač ili ponoviti ili neće ponoviti kupnju tog proizvoda ili usluge, ne postoji obveza po kojoj bi nositelji žiga bili dužni istim žigom obilježavati samo proizvode iste kvalitete. Naime, potrošač, zbog funkcije žiga da označi podrijetlo proizvoda ili uslugu, zaključuje i često vjeruje kako će, budući da je riječ o proizvodu ili usluzi istog proizvođača, oni biti iste kvalitete.⁴⁰ Kvalitativna funkcija žiga svodi se na poruku o postojanoj kvaliteti proizvoda obilježenih žigom.⁴¹ Ova funkcija tako proizlazi iz razlikovne funkcije žiga, ali nije njome vezana kao što je to kod registriranih oznaka.

Sustav registracije oznaka u Europskoj uniji počiva i opravdanje svojega postojanja veže uz specificiranje kvalitete proizvoda i striktnu kontrolu sukladnosti s tom specifikacijom. Registrirane oznake stoga jamče dvije stvari: da proizvod dolazi s nekog zemljopisnog područja i da proizvod obilježen oznakom ima određenu kvalitetu odnosno karakteristike. Proizvod obilježen oznakom stoga ima i stvarnu kvalitetu, a ne samo očekivanu kao što je to kod žigova.⁴²

Uspostava kvalitativnih zahtjeva u specifikaciji i njihova stalna provjera proizlazi i iz činjenice da je riječ o kolektivnim pravima. Osim takvom striktnom kontrolom, ne može se utjecati na ponašanje pojedinog proizvođača, a činjenica da bi se pod oznakom u promet stavljali proizvodi slabije kvalitete, utjecali bi ne samo na tog proizvođača, nego i na sve ostale. Kvaliteta mora biti unaprijed određena i kontrolirana jer je više korisnika, a ne samo individualni nositelj, zainteresirano za uspjeh oznake kod potrošača.

Upravo iz činjenice što sami proizvođači ne mogu ostvarivati uvjerljivu provjeru kvalitete, pri zaštiti zemljopisnih oznaka kao *sui generis* prava nadležna tijela moraju i trebaju imati veći stupanj utjecaja u provedbi tih prava nego kod ostalih prava industrijskog vlasništva.⁴³ Time se razlikuju od ostalih, isključivo

⁴⁰ Phillips, *op. cit.* u bilj. 29, str. 26, upućuje i na mogućnost naknade štete za defektan proizvod, ali nije funkcija žiga osiguravati kvalitetu; prije je odgovornost nositelja žiga da održi istu kvalitetu proizvoda i usluga kako bi osigurao vjernost potrošača.

⁴¹ Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 292.

⁴² Van Caenegem, *op. cit.* u bilj. 29, str. 709.

⁴³ Tako i Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 293, navodi da kod oznaka dolazi do većeg upletanja države i javnog nadzora nad sustavom zaštite, dok žig nije ništa više od privatnog sredstava za označavanje proizvoda.

privatnih prava industrijskog vlasništva, pri čemu se podjela prava na privatno i javno temelji na kriteriju interesa kojima prava služe. Prava industrijskog vlasništva u pravilu služe privatnim interesima, dok je kod zemljopisnih oznaka uz privatni interes ovlaštenih korisnika oznaka dodatno prisutan i naglašen javni interes zaštite ovih prava. Oznake zemljopisnog podrijetla stoga su više instrument javne politike, nego privatna prava.⁴⁴ Države osim ostvarivanja zaštite tih prava provode i nadziru provođenje sustava kontrole proizvoda obilježenih registriranim oznakama. Javni interes i zaštita potrošača iznimno su izraženi kod zaštite zemljopisnih oznaka.

Kritičari sustava ističu kako zaštita javnog interesa i zaštita potrošača počivaju na upitnoj pretpostavci da potrošači znaju o kakvoj je kvaliteti u konkretnom slučaju riječ. U pravilu potrošač neće biti potanko upoznat s kvalitetom koja se veže uz proizvod i propisuje specifikacijom, nego će samo načelno prepoznavati određenu bolju kvalitetu ili tradicionalnu proizvodnju proizvoda obilježenih oznakom. Ta percepcija može, ali u većini slučajeva neće, odgovarati stvarnoj specifikaciji.⁴⁵ Kada je riječ o oznakama koje su poznate samo lokalno, potrošač izvan tog područja neće imati ni okvirnu predodžbu o kvaliteti proizvoda koji je obilježen oznakom. Problem je u međunarodnim okvirima još izraženiji.⁴⁶

Dodatno, treba naglasiti da se kod oznaka zemljopisnog podrijetla jedna od faza nastanka gotovog proizvoda mora odvijati na odnosnom zemljopisnom području, njegova proizvodnja, obrada ili priprema.⁴⁷ Pretpostaviti da će pro-

⁴⁴ Josling, *op. cit.* u bilj. 12, str. 349.

⁴⁵ U pravilu potrošač će pretpostaviti da se proizvodi proizvode tradicionalnim načinom proizvodnje, dok u stvarnosti velik broj specifikacija dopušta industrijsku proizvodnju pod kontroliranim uvjetima.

⁴⁶ Iz navedenog razloga mnogi se protive stvaranju međunarodnog registra zaštićenih oznaka, o tome detaljnije u cjelini 2.1. ovoga rada.

⁴⁷ Kod oznaka zemljopisnog podrijetla nije dopušteno ograničiti zemljopisno područje s kojeg dolaze sirovine za proizvodnju jer se smatra da to narušava slobodu tržišnog natjecanja, osim ako se oznakom štiti i sirovina i prerađeni proizvod te ako postoje specifični razlozi zbog kojih je to opravdano. U predmetima Suda Europske unije (*European Court of Justice*, odnosno EUCJ) Rioja I (C-388/95 od 16. svibnja 2000.), Ravil (C-469/00 od 20. svibnja 2003.) i Parma (C-108/01 od 20. svibnja 2003.) utvrđena su određena ograničenja završne faze proizvodnje (buteljiranje vina, ribanje i pakiranje sira i rezanje i pakiranje pršuta) kao opravdana izuzeća od primjene načela slobode kretanja robe i slobodnog tržišnog natjecanja, nakon što je objašnjeno da te završne faze proizvodnje također imaju utjecaja na kvalitetu cijelog proizvoda. Sve citirane presude Suda Europskih zajednica dostupne su na stranicama <http://www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en> (17. kolovoza 2015.).

sječni potrošač znati koja se od navedenih faza uistinu odvija na zemljopisnom području nije realno. Čak i pretpostavka da će prosječni potrošač percipirati postojanje razlike između uže i slabije veze s nekim zemljopisnim područjem kod ova dva različita oblika registriranih oznaka nema temelja. Sa stajališta potrošača, oznaka zemljopisnog podrijetla stoga može dovesti i u zabludu.⁴⁸

Činjenica jest da se zaštita oznaka zasniva na pretpostavci, koliko god ona upitna bila, da potrošač putem oznake očekuje proizvod određene više kvalitete za koji je spreman platiti višu cijenu.⁴⁹ Ovo, naravno, vrijedi samo za

⁴⁸ Potrošač očekuje da proizvod u cjelini dolazi s navedenog zemljopisnog područja i da je tradicionalno proizveden, što ne mora biti slučaj.

⁴⁹ Babcock, Bruce A.; Clemens, Roxanne, *Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products*, Iowa State University, Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center (MATRIC) Publications, Briefing Paper 04.MBP 7, 2004., str. 11, dostupno na <http://www.card.iastate.edu/publications/dbs/pdf/04mbp7.pdf> (17. kolovoza 2015.), navode primjere u kojima je riječ i o 20 % većoj cijeni. Hughes, Justin, *Coffee and chocolate – can we help developing country farmers through geographical indications?*, International Intellectual Property Institute, Washington, 2009., str. 30 – 35, dostupno na <http://iipi.org/wp-content/uploads/2010/09/Coffee-and-Chocolate-J.-Hughes.pdf> (17. kolovoza 2015.), analizira provedene studije i zaključuje da ne postoji objektivno opravdanje za tvrdnju da proizvodi obilježeni oznakama postižu višu cijenu na tržištu. Iako neki proizvodi obilježeni oznakama postižu i do 30 % višu cijenu od usporednih proizvoda, a neki proizvodi nakon registracije oznake postižu višu cijenu od one koju su postizali na tržištu prije, ne može se sa sigurnošću tvrditi da je to isključivo posljedica obilježavanja oznakom, a ne same kontrole kvalitete ili oglašavanja proizvoda. Obično potrošač ne pridaje veliku važnost registriranoj oznaci, osim kada je riječ o proizvodima iz njegove države ili onima koji su mu lokalno poznati. Ni potrošači diljem Europske unije ne pridaju jednaku važnost proizvodima obilježenim oznakama: kod potrošača iz država u kojima zaštita oznaka ima dugu tradiciju (Francuska, Italija, Španjolska) označavanje registriranim oznakama ima veću važnost pri odabiru proizvoda, dok će potrošačima iz drugih država članica pri odabiru proizvoda važnije biti jesu li proizvodi provjerene kvalitete (Njemačka, Velika Britanija) ili su ekološki proizvedeni (skandinavске države, Austrija). Stoga ne čudi da sustav zaštite oznaka u prvom redu rabe proizvođači iz država u kojima je važnost zemljopisnih oznaka najveća. Najveći broj do sada registriranih oznaka jesu oznake iz Italije, Francuske i Španjolske. Detaljni brojevi pokazatelji u Naumovski, Goce, *Geographical indications in Macedonian Law*, WIPO-WTO Colloquium Papers, Geneva, 2010., str. 71, dostupno na http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wipo_wto_colloquium_aug11_e.pdf (17. kolovoza 2015.). Aktualni brojevi pokazatelji i podaci o registriranim oznakama na razini Europske unije mogu se pronaći u bazama podataka dostupnim za poljoprivredne proizvode (DOOR baza) na: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html> (3. listopada 2015.), a za vina (E-BACCHUS baza) na: <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/> (3. listopada 2015.).

proizvode obilježene oznakom koja će potrošaču davati poruku određene kvalitete.⁵⁰ Kako bi se zaštitio taj koncept povjerenja u činjenicu da je proizvod označen oznakom kvalitetniji, proizvodi koji ne udovoljavaju specifikaciji ne smiju biti označavani oznakom.

Europska unija traži proširenje zaštite za oznake na međunarodnom planu u skladu s njezinom poljoprivrednom politikom koja se zasniva na tradicionalnim i visokokvalitetnim proizvodima, pa pitanje zaštite zemljopisnih oznaka za Europsku uniju sve više izlazi iz konteksta prava industrijskog vlasništva i postaje pitanje njezine poljoprivredne i ruralne politike⁵¹, odnosno označavanja kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.⁵² Rastući broj kojekakvih oznaka kvalitete na proizvodima za potrošače je zbunjujući i šalje im nejasne signale⁵³ te je upitno može li obilježavanje registriranom zemljopisnom oznakom proizvoda pomoći u ostvarivanju više cijene proizvoda na tržištu i uopće opravdati troškove samog postupka registracije i podvrgavanja obveznoj kontroli.

Smatra se da zaštita zemljopisnih oznaka ima pozitivan utjecaj na očuvanje biološke raznolikosti⁵⁴ i prirodnih resursa, zaštitu okoliša, turizam⁵⁵ te ruralni razvoj, uključujući zadržavanje ruralnog stanovništva.⁵⁶

⁵⁰ Činjenica da je oznaka registrirana neće moći sama za sebe, bez ulaganja u oglašavanje tog proizvoda, utjecati na prepoznatljivost proizvoda kod potrošača.

⁵¹ Tako i Josling, *op. cit.* u bilj. 12, str. 358. U prilog ovoj tvrdnji jest i činjenica da se u pretpristupnim pregovorima koje je s Europskom unijom vodila Republika Hrvatska pitanje zaštite oznaka razmatralo u okviru Poglavlja 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, a ne Poglavlja 7. Intelektualno vlasništvo.

⁵² 10. prosinca 2010. Europska komisija predstavila je Paket kvalitete 2010. (*Quality package*) koji je potvrđen 21. studenoga 2012. godine usvajanjem Uredbe 1151/2012. Njome se ova prava i formalno svrstava u jednu od shema označavanja kvalitete poljoprivrednih proizvoda.

⁵³ Murette, Stéphan, *Can Foreign Products Benefit from Geographical Indications under the New European Regulation?*, *The Estey Center Journal of International Law and Trade Policy*, vol. 10, br. 1, 2009., str. 72 i 73. Hughes, *op. cit.* u bilj. 48, str. 36, takvu pojavu naziva "label fatigue".

⁵⁴ Moguće je i suprotno, Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 280, navodi da zaštita oznaka može biti protivna očuvanju bio raznolikosti. Kao primjer navodi zaštitu oznake Tequila čija je specifikacija ograničila proizvodnju od samo jedne vrste agave. Uzgoj drugih vrsta agava postaje beskoristan i one će vjerojatno izumrijeti.

⁵⁵ Neri, Elena, *Sustainability: Additional value for certified products*, *Qualivita News*, br. 2, 2011., str. 63 – 67, govori o vezi zaštićenih oznaka sa zaštitom okoliša. Turizam ističe Naumovski, *op. cit.* u bilj. 49, str. 77.

⁵⁶ Vincek, Dragutin; Ljubišić, Branka, *Institucionalni okvir za zaštitu prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda posebnih svojstava u kontekstu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji*, *Pravni vjesnik*, vol. 25, br. 3-4, 2009., str. 221. Tako i Gangjee, Dev,

2.6. Generičnost

Dodatna razlika koja obilježava žigove i registrirane oznake jest njihov odnos prema generičnosti. Generičan je naziv onaj koji je postao u običnom govoru i u prometu shvaćen kao izraz za označavanje neke vrste proizvoda.⁵⁷ Riječ je o fenomenu kod kojega neki pojam, koji je izvorno bio znak za označavanje proizvoda jednog poduzetnika na tržištu odnosno za označavanje zemljopisnog podrijetla određenih proizvoda, postao pojam koji se rabi za označavanje cijele vrste proizvoda.⁵⁸ Pritom se procjena je li neki pojam postao generičan uvijek mora odnositi na relevantno tržište jer generičan pojam u jednoj državi u drugoj državi može i dalje biti razlikovni pojam. Znak koji je generičan ne može biti razlikovan, pa takav znak ne može biti registriran kao žig.⁵⁹ Pojam koji je generičan ne može biti registriran ni kao oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti.

Procjena je li neki pojam generičan, posebno na tako velikom i nehomogenom tržištu kao što je Europska unija, može biti vrlo zahtjevna. To dokazuje i dugogodišnji spor o registraciji oznake Feta sir u čijem je središtu bilo pitanje generičnosti pojma "feta" za sir u Europskoj uniji. Konačna odluka o registraciji ove oznake zasnovana je na shvaćanju kako pojam feta nije generičan slijedom stajališta da generičnost pojma na području Europske unije ne može proizaći isključivo iz činjenice da velik broj potrošača (u konkretnom slučaju potrošača iz Njemačke i Danske) percipira pojam kao generičan. Takvo je stajalište upravo suprotno shvaćanju generičnosti u Europskoj uniji kada je riječ o žigovima.⁶⁰ Pritom je odlučujuća činjenica bila da su potrošači koji su pojam

Melton Mowbray and the GI pie in the sky: exploring cartographies of protection, Intellectual Property Quarterly, br. 3, 2006., str. 295.

⁵⁷ Verona, Albert, *Pravo industrijskog vlasništva*, Zagreb, 1978., str. 169.

⁵⁸ Phillips, *op. cit.* u bilj. 29, str. 172, navodi linoleum i frižider kao primjere žigova koji su postali generični. Primjeri zemljopisnih oznaka koji su postali generični jesu bermuda hlače, cheddar za sir i kivi za voće; prema Dwijen, Rangnekar, *Geographical Indications, A Review of Proposals at TRIPS Council: Extending Article 23 to Product other than Wines and Spirits*, 2003., str. 33, dostupno na <http://www.iprsonline.org/resources/docs/Rangnekar%20-%20GI%20-%20Blue%204.pdf> (17. kolovoza 2015.).

⁵⁹ Više o generičnosti žigova: Rački Marinković, Ana, *Apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga*, u: Matanovac, Romana (ur.), *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji*, Zagreb, 2006., str. 21 i 22.

⁶⁰ Uredba Vijeća (EC) 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (*Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version)*) (OJ L 78, 24.3.2009, p. 1–42), dalje u tekstu: Uredba 207/2009), uspostavlja sustav zaštite žigova Zajednice kao jedinstvenih prava koja vrijede na cijelom

doživljavali kao generičan pod pojmom “feta sir” percipirali sir iz Grčke, a ne vrstu bijelog mekog sira.⁶¹

Razlika između žigova i zemljopisnih oznaka postoji i utoliko što registrirani žig može biti opozvan i prestati vrijediti ako postane generičan.⁶² S druge strane, Uredba 1151/2012 izrijeком propisuje da registrirane oznake ne mogu postati generične. Česte su kritike ove odredbe posebno iz redova država Novog svijeta. Prema njihovu stajalištu percepcija prosječnog potrošača odlučna je za nastajanje generičnog pojma.⁶³ Odlučno je stoga je li neki znak na tržištu postao generičan ili to nije, a ne može se zakonom odrediti da nešto nije ili ne može postati generično.

Sukob država Novog i Starog svijeta uvelike je vezan upravo za pitanje generičnosti oznaka. Mnoštvo je ekonomski važnih oznaka postalo generično u zemljama Novog svijeta kada su imigranti iz europskih država sa sobom donijeli načine proizvodnje tradicionalnih proizvoda i počeli ih nazivati kao što su to radili u starim domovinama.⁶⁴ Pokušaj Europske unije da takve generičke nazive potražuje natrag, odnosno da ih zaštititi kao prava industrijskog vlasništva, osobito je sporna točka u tom sukobu.⁶⁵

području Europske unije. Registrirane oznake su također unitarna prava koja vrijede na cijelom području Europske unije pa nije logično zašto je zauzeto različito stajalište od onoga koji postoji o generičnosti žigova. Reed, Jeremy, *Feta: A Cheese or a Fudge?*, *European Intellectual Property Review*, vol. 28, br. 10, 2006., str. 537.

⁶¹ Proizvodi koji su se koristili pojmom feta kao generičnim dodatno su sadržavali oznake kojima se izravno ili neizravno referiralo na područje Grčke, njezinu tradiciju ili kulturu. *Ibid.*, str. 538. O'Connor, Bernard, *The EC Need not be Isolated on GIs*, *European Intellectual Property Review*, vol. 29, br. 8, 2007., str. 304, smatra upitnim dokazom generičnosti uporabu pojma uz dodatno obilježavanje oznakama koje ipak upućuju na određeno mjesto proizvodnje.

⁶² Phillips, *op. cit.* u bilj. 29, str. 180, opisuje situacije koje dovode do toga da registrirani žig postane generičan.

⁶³ Goldberg, Stacy, D., *Who will raise the white flag? The battle between the United States and the European Union over the protection of geographical indications*, *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, vol. 22, br. 1, 2001., str. 138, dostupno na [http://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume22/issue1/Goldberg22U.Pa.J.Int'lEcon.L.107\(2001\).pdf](http://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume22/issue1/Goldberg22U.Pa.J.Int'lEcon.L.107(2001).pdf) (17. kolovoza 2015.).

⁶⁴ *Ibid.*, str. 136. Nair, Latha R.; Kumar, Rajendra, *Geographical Indications, A Search for Identity*, New Delhi, 2005., str. 222, napominju da je konfliktu dodatno pridonijela činjenica što je u vrijeme velikih prekoatlantskih migracija (od 17. do 19. st.) česta praksa bila uzurpacija naziva mjesta koja su naseljavali iseljenici imenima iz stare domovine.

⁶⁵ Europska unija traži da se neki generični nazivi proizvoda zaštite oznakama te ih se tako zapravo povrati iz statusa generičnosti (tzv. *claw back* zahtjev). Europska unija

3. POSTUPAK REGISTRACIJE

3.1. Opisnost

Sam postupak registracije žigova i oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti razlikuje se u dvije bitne stvari. Žigovi ne mogu biti registrirani ako su opisni⁶⁶, iz toga razloga znak kojim se isključivo opisuje zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga ne može biti registriran kao žig. Upravo suprotno, zemljopisne oznake po definiciji su opisne. Njima se opisuje zemljopisno podrijetlo proizvoda uz koje se vežu neke posebne karakteristike proizvoda.

3.2. Ranija zemljopisna oznaka u postupku registracije žiga

Druga je razlika međuovisnost žigova i registriranih oznaka u postupku registracije tih prava. U postupku registracije žiga⁶⁷, budući da je oznaka ujedno opisan pojam, već prema apsolutnim razlozima takav pojam ne bi mogao steći zaštitu žigom. Dodatno u državama članicama Europske unije slijedom odredbe članka 14. Uredbe 1151/2012 ne može se registrirati žig za znak koji sadržava registriranu oznaku. Primjenu tog apsolutnog razloga za odbijanje registracije žiga po službenoj dužnosti provodi tijelo nadležno za registraciju žigova. Uvjet je da je prijavljeni žig obuhvaćen opsegom zaštite takve oznake i da se oni odnose na istu vrstu proizvoda. Od svih prava industrijskog vlasništva jedino zemljopisne oznake imaju ovakav poseban tretman⁶⁸ zbog njihove karakteristike kolektivnog prava te zbog javnog interesa vezanog uz zemljopisne oznake, ali i njihove političke važnosti. Dodatno, kao i sva ostala prava

utvrdila je listu od 41 takvog proizvoda, uključujući i feta sir, šampanjac itd. Iz Babcock, Clemens, *op. cit.* u bilj. 49, str. 7.

⁶⁶ Više o opisnosti žigova u Rački Marinković, *op. cit.* u bilj. 59, str. 18 – 21.

⁶⁷ U postupku registracije žiga provjerava se zadovoljava li prijavljeni žig uvjete propisane zakonom. Apsolutni razlozi su oni razlozi koji postoje u odnosu na sam prijavljeni žig – je li žig u odnosu na proizvode ili usluge za koje je prijavljen nerazlikovan, opisan, generičan, protivan javnom interesu i drugo. Ove razloge provjerava nadležno tijelo po službenoj dužnosti. Više u: Rački Marinković, *op. cit.* u bilj. 59, str. 3 – 50.

⁶⁸ Kako je riječ o privatnim pravima, mnoge države postojanje ranijih prava ne ispituje po službenoj dužnosti, nego ih se može suprotstaviti registraciji žiga na temelju podnesenog prigovora. Tako u postupku registracije žiga Zajednice sukladno Uredbi 207/2009 te na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj te većini država članica EU-a nije predviđeno ispitivanje relativnih razloga koje čine ranija privatna prava po službenoj dužnosti u postupku registracije žiga.

industrijskog vlasništva mogu biti istaknute kao ranije pravo koje predstavlja zapreku stjecanja žiga.⁶⁹

3.3. Raniji žig u postupku registracije zemljopisne oznake – koegzistencija

U postupku registracije oznaka prema Uredbi 1151/2012 registracija oznake ne može se spriječiti na osnovi svakog ranijeg registriranog žiga. Raniji žig može spriječiti registraciju oznake samo ako bi, slijedom reputacije žiga, njegove poznatosti i duljine vremena u kojem je korišten, registracija oznake mogla dovesti potrošača u zabludu u pogledu pravog podrijetla proizvoda.

Iz toga proizlazi da je položaj ranijeg žiga u postupku registracije oznake nepovoljniji. Dok će se na ranije registriranu oznaku u postupku registracije žiga paziti po službenoj dužnosti, raniji žig ne može spriječiti registraciju oznake, osim u slučaju kada bi registracija oznake mogla dovesti potrošača u zabludu u pogledu pravog podrijetla proizvoda.

Nositelj ranijeg žiga koji nema reputaciju, poznatost ili nije dugo korišten mora trpjeti činjenicu da će se oznaka registrirati i mora s njome koegzistirati, čak i kad je to suprotno propisanom opsegu zaštite žiga. Koegzistencija ranijeg žiga i kasnije zemljopisne oznake predstavlja modifikaciju načela prvenstva⁷⁰, inače svojstvenog sustavima zaštite prava industrijskog vlasništva. Dodatno, načelo koegzistencije uvjetovano je postojanjem dobre vjere nositelja ranijeg žiga, pa kasnije registrirana oznaka može spriječiti korištenje ranijeg žiga ako on nije bio registriran u dobroj vjeri.⁷¹

Načelo koegzistencije također je predmet prijepora između država Starog i Novog svijeta. Kritike su uglavnom usmjerene na činjenicu da su time oznake postale “jača” prava od žigova, odnosno da im je priznata supremacija nad žigovima. Takva supremacija postoji i prema kasnijim i prema ranijim žigo-

⁶⁹ U nekim se državama, npr. Njemačkoj, smatra da je to moguće samo ako su zemljopisne oznake dodatno zadovoljile kriterije za pružanje zaštite kao individualni znakovi razlikovanja. Ingerl, Reinhard,; Rohnke, Christian, *Markengesetz*, München, 2003., str. 352.

⁷⁰ Resinek, Nina, *Geographical Indications and Trade Marks: Coexistence or “First in Time, First in Right” principle?*, *European Intellectual Property Review*, vol. 29, br. 11, 2007., str. 452.

⁷¹ Poznat je slučaj koegzistencije oznake “Bayerisches Bier” i ranijeg žiga BAVARIA za pivo. Prema presudi Suda Europske unije (EUCJ) u slučaju Bavaria NV, Bavaria Italia Srl protiv Bayerischer Brauerbund, C-343/07, od 2. srpnja 2009.

vima.⁷² Raniji žig koegzistencijom gubi svoj monopol, što se smatra konfiskacijom privatne imovine bez ikakve primjerene naknade i kršenje postojećih propisa kojima se štite žigovi, a kojima su ta isključiva prava zajamčena.⁷³ Stajalište je država Novog svijeta da se konflikt žigova i zemljopisnih oznaka može rješavati isključivo primjenom općeprihvaćenih i uspostavljenih načela prava intelektualnog vlasništva: načela teritorijalnosti, načela isključivosti i načela prvenstva.⁷⁴

4. OPSEG ZAŠTITE

Razlika u opsegu zaštite žigova i zemljopisnih oznaka također je zamjetna. Registrirane oznake zaštićene su od bilo kakvog izravnog ili neizravnog komercijalnog korištenja tog naziva za proizvode koji nisu obuhvaćeni registracijom ako su ti proizvodi usporedivi s proizvodima registriranim pod tim nazivom ili ako se korištenjem tog naziva iskorištava ugled zaštićenog naziva.

Opseg zaštite oznaka u Europskoj uniji obuhvaća četiri kategorije.⁷⁵ Registrirane oznake štite se od uporabe koja dovodi do zablude potrošača. Ovaj opseg zaštite oznaka nije upitan, postoji obveza država slijedom članka 22. Sporazuma TRIPS da zabrane uporabu oznaka koja dovodi u zabludu. Međutim, oznake se dodatno štiti i u slučaju evokacije te drugih zlouporaba i oponašanja, pa čak i kada je označeno pravo podrijetlo proizvoda. Zaštita od bilo kakve uporabe od strane onih koji ne proizvode na zemljopisnom području, pa čak i onda kada je označeno pravo podrijetlo proizvoda apsolutna je zaštita.⁷⁶

Samo je prva kategorija zaštite zajednička žigovima i zemljopisnim oznakama. Opseg zaštite žigova ne obuhvaća zaštitu od evokacije. Evokacija pretpostavlja mentalnu asocijaciju ili podsjećanje, neovisno o postojanju bilo kakve zabune na tržištu. Prema stavu Suda Europskih zajednica⁷⁷, CAMBOZOLA podsjeća na pojam GORGONZOLA pa će u svijesti prosječnog potrošača pota-

⁷² Rovamo, Oskari, *Monopolising Names? The Protection of Geographical Indications in Geographical Indications in the European Community*, Helsinki University, Pro Gradu Thesis, 2006., str. 59, dostupno na <http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/oik/julki/pg/rovamo/monopoli.pdf> (17. kolovoza 2015.).

⁷³ Babcock, Clemens, *op. cit.* u bilj. 49, str. 9.

⁷⁴ Nair, Kumar, *op. cit.* u bilj. 64, str. 254.

⁷⁵ Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 5.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Presuda EUCJ-a u predmetu C-87/97 od 4. ožujka 1999. u kojoj je bila riječ o sukobu ranije oznake GORGONZOLA sa žigom CAMBOZOLA.

knuti predodžbu o proizvodu koji dolazi s određenog zemljopisnog podrijetla uz koje se vežu posebne kvalitete. Čak i kada nema konkretne mogućnosti dovođenja u zabludu i kada se ne rabi pojam koji je zaštićen registriranom oznakom, samo evociranje oznake dovoljno je da se takvoj oznaci pruži zaštita protiv kasnijeg žiga.⁷⁸ Time se dodatno sprječava neovlašteno iskorištavanje reputacije oznake. Opseg zaštite zemljopisnih oznaka u tom je smislu puno širi nego opseg zaštite žigova. Zaštita koja se proširuje na zaštitu u slučaju evociranja oznaka proizlazi iz tradicije zaštite oznaka u Europi u sklopu zaštite od nepoštenog tržišnog natjecanja.⁷⁹

Zemljopisne se oznake nadalje štite i od bilo kakve zlouporabe, oponašanja ili podsjećanja, čak i ako je označeno pravo podrijetlo proizvoda, ili ako je naziv proizvoda preveden, ili ako mu je dodan izraz poput “stil”, “tip”, “metoda”, “kako se proizvodi u”, “imitacija” ili slično.

Opseg zaštite obuhvaća i zaštitu od bilo kakvih drugih lažnih oznaka ili oznaka koje kod potrošača stvaraju pogrešnu predodžbu o podrijetlu proizvoda i bilo kakve druge prakse koja može potrošača dovesti u zabludu glede pravog podrijetla proizvoda. Takva apsolutna zaštita na međunarodnom planu nije prihvaćena za oznake za druge proizvode osim vina i jaka alkoholna pića.⁸⁰ Europska unija i države Starog svijeta traže da se isti opseg zaštite na međunarodnom planu osigura i poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima jer u suprotnom iskorištavanje reputacije zemljopisnih oznaka ostaje nesankcionirano, a dodatno korištenje izraza kao što su “vrsta”, “stil”, “kao”, “imitacija” i slično pridonosi riziku da oznaka postane generički pojam za samu vrstu proizvoda.⁸¹

Opseg zaštite registriranih oznaka kao *sui generis* prava u Europskoj uniji sličan je onome koji pružaju žigovi jer se ne odnosi samo na istovjetne, nego i

⁷⁸ Kitchin, David; Llewelyn, David; Mellor, James; Meade, Richard; Moody-Stuart, Thomas; Keeling, David, *Kerly's law of Trade Marks and Trade Names*, London, 2005., str. 333.

⁷⁹ Gangjee, Dev, *Say Cheese! A Sharper Image of Generic Use through the Lens of Feta*, European Intellectual Property Review, vol. 29, br. 5, 2007., str. 178.

⁸⁰ Prema TRIPS-u dopušteno je obilježavati proizvod kao “Parmezan, proizveden u Kanadi”, ali ne i kao “Cognac proizveden u Kanadi”. Phillips, *op. cit.* u bilj. 29, str. 607. Proizvod na kojem bi se navelo “imitacija Roquefort sira” slijedom odredba Sporazuma TRIPS države nisu dužne zabraniti.

⁸¹ Addor, Felix; Thumm, Nikolaus; Grazioli, Alexandra, *Geographical Indications: Important Issues for Industrialized and Developing Countries*, IPTS Report, 74, svibanj 2003., str. 27. Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 271, navodi da korištenje oznake na dozvoljen način prema članku 22. TRIPS-a iscrpljuje svaki specifični semantički sadržaj i neumoljivo utire put stvaranju generičnog pojma kroz određeno vrijeme.

na slične proizvode.⁸² Kao i kod žigova, njihova se zaštita može proširiti i na proizvode koji nisu ni slični onima za koje je oznaka registrirana ako se time iskorištava ugled zaštićene oznake.⁸³ Ugled se mora dokazati u državi u kojoj se takva zaštita traži, baš kao kod žigova.⁸⁴ U tom slučaju opseg zaštite ne obuhvaća evokaciju, nego je osnova za zaštitu nepošteno iskorištavanje reputacije oznake.⁸⁵ Prema odredbama Sporazuma TRIPS, čak i u odnosu na zemljopisne oznake za vina i jaka alkoholna pića za koja postoji proširena zaštita ona se ograničava na iste ili slične proizvode te je jasno da ne obuhvaća uporabu na različitim proizvodima, čak i ako bi se time ugrozio ugled oznake.⁸⁶

Opisan opseg zaštite svojstven je registriranim oznakama, no u sustavima u kojima se zemljopisne oznake mogu zaštititi jedino kao zajednički ili jamstveni žigovi, opseg zaštite istovjetan im je opsegu zaštite individualnih žigova. Iako većina država pruža proširenu zaštitu žigovima koji su stekli ugled ako bi uporaba nekog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištavala razlikovni karakter ili ugled takvog žiga ili im naštetila, dvojbeno je postoji li mogućnost iskorištavanja razlikovnog karaktera zajedničkih žigova.⁸⁷ Takve žigove nužno koristi više osoba pa je nemoguće tvrditi da će dodatno korištenje nekog znaka naštetiti njegovu razlikovnom karakteru, odnosno oslabiti ga. To je argument u prilog tvrdnjama da se stupanj zaštite oznaka kroz navedene sustave zajedničkih i jamstvenih žigova razlikuje od stupnja zaštite oznaka kao *sui generis* prava kojima se priznaje apsolutna zaštita. Stoga se opravdano ističe da sustav zaštite zajedničkih i jamstvenih žigova može obavljati funkciju zaštite zemljopisnih oznaka, no evidentno je da se pritom pruža različit

⁸² Phillips, *op. cit.* u bilj. 29, str. 612.

⁸³ Resinek, *op. cit.* u bilj. 70, str. 449.

⁸⁴ Ugled koji je potreban da bi se oznaka registrirala i koji postoji u nekoj od država članica nije dovoljan za primjenu ovako širokog opsega zaštite. Za primjenu ovog šireg opsega zaštite ugled mora postojati i u državi u kojoj se zaštita traži prema stajalištu EUCJ-a u spojenim predmetima T-53/04 do T-56/04, T-58/04 i T-59/04 (BUDWEISER) od 12. lipnja 2007.

⁸⁵ Rovamo, *op. cit.* u bilj. 72, str. 74 i 75, navodi predmete iz njemačke prakse u kojima je utvrđeno iskorištavanje reputacije oznake: u jednom se kompjutore reklamiralo sloganom "Get Champagne for the price of sparkling wine: IBM Aptiva now at a bargain price", a u drugom se umake za salatu označavalo da sadržavaju krastavce registrirane oznake "Spreewälder Gurken".

⁸⁶ Nair, Kumar, *op. cit.* u bilj. 64, str. 121.

⁸⁷ Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 293.

stupanj zaštite.⁸⁸ Osim toga, zaštita oznaka kada su registrirane kao jamstveni ili zajednički žigovi uvjetovana je pravilima svojstvenim sustavu zaštite žigova.⁸⁹ Pružanje zaštite ovisi o stvarnoj uporabi žiga na određenom tržištu, a učinci žiga ograničavaju se u pojedinim zakonom određenim slučajevima. Žig tako ne daje nositelju pravo zabraniti trećoj osobi uporabu u trgovačkom prometu podataka koji se odnose na zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga.

5. ZAKLJUČAK

Sustav zaštite zemljopisnih oznaka kao *sui generis* prava industrijskog vlasništva uspostavljen u Europskoj uniji predviđa zaštitu oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla. Osnovna je razlika između te dvije kategorije oznaka intenzitet veze proizvoda sa zemljopisnim područjem. Zaštita oznaka izvornosti temelji se na užoj i objektivnoj vezi zemljopisnog područja sa svojstvima proizvoda, dok se zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla pruža na temelju reputacije proizvoda zbog koje postoji očekivanje određene kvalitete tih proizvoda kod potrošača.

Registrirane oznake kolektivna su prava, pa se bitno razlikuju od žigova koji su individualna prava. Osobe koje se žele koristiti registriranom oznakom moraju proizvoditi u skladu sa specifikacijom. Određivanje specifikacije bitan je moment koji može biti odlučan za kasniju mogućnost proizvođača da se koriste registriranom oznakom. Funkcija zemljopisnih oznaka nije samo razlikovna, što je osnovna funkcija žigova, nego je bitna funkcija ovih prava zaštita potrošača i javni interes zbog kojih se osigurava striktna kontrola i provjera sukladnosti proizvoda obilježenih oznakom sa specifikacijom. Poljoprivredna politika Europske unije temelji se na proizvodnji visokokvalitetnih proizvoda, što je i razlog širokog opsega zaštite ovih prava te zahtjeva za njihovu zaštitu na međunarodnom planu.

Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla koja se temelje na reputaciji ograničena je na one države u kojima postoji reputacija oznake kod potrošača. Pokušaj uspostave međunarodnog registra koji bi uključivao i oznake zemljopisnog podrijetla, čime bi se štitile oznake temeljene na reputaciji na područjima gdje takva reputacija ne postoji, neprihvatljiv je državama Novog svijeta. Zbog či-

⁸⁸ Giovannuci, Daniele; Barham, Elizabeth; Pirog, Richard, *Defining and Marketing "Local" Foods: Geographical Indications for US Products*, Journal of World Intellectual Property, vol. 13, br. 2, 2010., str. 103.

⁸⁹ Gangjee, *op. cit.* u bilj. 4, str. 293.

njenice što u temelju zaštite oznaka ne postoji određena razina inovativnosti inače svojstvena pravima intelektualnog vlasništva te drugih značajka koje ih od ovih prava razlikuju, ponekad se osporava svrstavanje oznaka u kategoriju prava intelektualnog vlasništva.

Prijepor država Starog i Novog svijeta dodatno postoji glede pitanja generičnosti oznaka te njihove koegzistencije s ranijim žigovima, čime dolazi do supremacije zemljopisnih oznaka spram žigova.

Registriranim oznakama kao *sui generis* pravima pruža se apsolutna zaštita. Sporazumom TRIPS kao međunarodni standard uspostavljen je širi opseg zaštite za oznake kojima se obilježavaju vina i jaka alkoholna pića koje se štite i kada je navedeno pravo podrijetlo proizvoda. Države Starog svijeta traže proširenje takve šire zaštite i na oznake za sve druge poljoprivredne i prehrambene proizvode. Države Novog svijeta zemljopisne oznake smatraju dovoljno zaštićenima putem sustava zaštite jamstvenih i zajedničkih žigova.

Zaključuje se stoga da postoje fundamentalne razlike između pristupa zaštite zemljopisnih oznaka u državama Starog svijeta, koje ova prava štite kao posebna, *sui generis* prava industrijskog vlasništva i državama Novog svijeta koje zemljopisne oznake štite isključivo kroz postojeći sustav zaštite žigova kao jamstvene i zajedničke žigove zbog čega postoji očit i znatan prijepor ove dvije grupe država u pogledu zaštite zemljopisnih oznaka, što se odražava u cijelom nizu otvorenih pitanja na međunarodnom planu za koje se, za sada, ne nazire mogućnost rješavanja.

Summary

Ana Rački Marinković *

BASIC FEATURES AND SCOPE OF PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND TRADEMARKS

In this paper, geographical indications and designations of origin as special industrial property rights established in the European Union are compared with trademarks. Similarities and differences in relation to territoriality, duration of protection and the level of inventiveness required for their protection are presented. Further, differences in respect of authorized use of these rights and their function are outlined. The relationship between geographical indications as special industrial property rights in the European Union and trademarks in terms of genericness is investigated, with a comparative look at the legal requirements for registration and registration procedures. Finally, the different scopes of protection are explained. The discussion on differences in the basic features is associated with different approaches and means of protection of geographical indications in different countries. This way the essence of the conflict on the international level between the countries that protect geographical indications solely within their trademark laws and those who advocate their enhanced protection as special industrial property rights is examined.

Keywords: trademark, geographical indication, indication of origin, designation of origin, collective mark, certification mark, international GI register

* Ana Rački Marinković, Ph. D., Titular Assistant Professor; Deputy Director, State Intellectual Property Office, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb; aracki@dziv.hr