

ZAŠTITA TRADICIJSKIH KULTURNIH IZRIČAJA OD NEPRIMJERENOG ISKORIŠTAVANJA U OKVIRU KONVENCIONALNOG SUSTAVA ŽIGOVNOGA PRAVA

Dr. sc. Tea Hasić, pred.

Dr. sc. Ana Rački Marinković

UDK 347.78:398

<https://doi.org/10.30925/zpfsr.43.1.11>

Ur.: 24. kolovoza 2021.

Pr.: 22. ožujka 2022.

Pregledni rad

Sažetak

Posljednjih desetljeća, diljem svijeta, u inim industrijama, može se uočiti sve veća uporaba tradicijskih imena i simbola na komercijalnim proizvodima. Osobito često dolazi do korištenja urođeničkih imena i simbola na komercijalnim proizvodima neurođenika u državama u kojima su veće urođeničke zajednice kao što su SAD, Kanada, Australija i Novi Zeland. Takva praksa urođenicima nije prihvatljiva - ili zbog toga što je uvredljiva ili što iskorištava, a katkad i narušava njihov ugled. Osobito neprihvatljivom praksom urođenici smatraju kad neurođenici prisvajaju urođeničke oznake.

Cilj je rada ispitati obuhvaća li konvencionalni sustav žigovnoga prava mehanizme čijom se primjenom može osigurati zaštita od neprimjerne uporabe tradicijskih oznaka. Radi ostvarenja navedenoga cilja, analiziraju se međunarodni i europski izvori iz područja žigovnoga prava, ali i specifična nacionalna rješenja.

Istraživanje je pokazalo kako konvencionalni sustavi žigovnoga prava samo u iznimnim situacijama tradicionalnim oznakama mogu osigurati zaštitu od zloupotreba. Zbog toga pojedine države (u kojima su urođeničke zajednice brojnije, a javne politike usmjerene na zaštitu urođenika) različitim intervencijama u konvencionalne sustave žigovnoga prava nastoje povećati učinkovitost u borbi protiv uvredljive uporabe urođeničkih oznaka. Prikazuje se kako je na Novom Zelandu uveden koncept kulturološke uvrede kao apsolutnoga razloga za odbijanje registracije žiga, dok su u Kanadi uvedene, tzv. službene oznake kao posebne vrste žiga, te se razmatra doseg takvih intervencija i mogu li takvi primjeri biti relevantni za Europsku uniju. Analizira se kakve se slične

* Dr. sc. Tea Hasić, predavačica, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Sveučilište Jurja Dobrića u Puli; thasic@unipu.hr. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6079-1156>.

** Dr. sc. Ana Rački Marinković, Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (Ured zastupnika), Zagreb; aracki@pravo.hr. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5137-7527>.

Stavovi koautorice Ane Rački Marinković su osobni i nisu službeno stajalište Ureda zastupnika.

intervencije u konvencionalni sustav žigovnog prava primjenjuju u Europskoj uniji kako bi se osigurala zaštita od neprimjerene uporabe europskih autohtonih i tradicijskih oznaka.

Ključne riječi: *tradicijski kulturni izričaji; tradicijske oznake; urođenički nazivi i simboli; žig.*

1. UVOD

U suvremenom okružju raste važnost zaštite i primjene intelektualnog vlasništva, pa tako i žigova kao jednog od oblika pravne zaštite oznaka razlikovanja. Žig je isključivo pravo koje njegovom nositelju pripada u odnosu na znak kojim se označavaju proizvodi i/ili usluge, kako bi ih se, na određenom tržištu, razlikovalo od istih ili sličnih proizvoda i/ili usluga konkurenata. Žigom se štiti razlikovni (distinktivni) znak kojim se označava određeni proizvod ili usluga - ime, logotip, amblem, etiketa ili neki drugi znak koji je razlikovan u odnosu na proizvode i usluge koje se tim znakom obilježava. Time se osigurava međusobno razlikovanje proizvoda i usluga poduzetnika na tržištu, odnosno omogućuje se potrošaču da prepozna proizvod ili uslugu koji odgovara njegovim potrebama ili očekivanjima, odnosno izvor takvoga proizvoda ili usluge. Temeljna je funkcija žiga razlikovanje proizvoda i usluga poduzetnika na tržištu, a dodatne su moguće funkcije žiga privlačenje potrošača, određeno jamstvo kvalitete čime se osigurava vjernost potrošača, a žig može služiti i kao sredstvo tržišnog natjecanja među poduzetnicima.

Posljednjih desetljeća može se uočiti sve veća uporaba tradicijskih, ponajprije urođeničkih imena, simbola ili oznaka na komercijalnim proizvodima kompanija ili poduzetnika. Navedena je praksa uočena diljem svijeta, a osobito u Kanadi, SAD-u, Australiji i Novom Zelandu, u kojima su veće urođeničke zajednice. Proizvodi na kojima se nalaze urođenička imena ili simboli mogu se pronaći u raznim industrijama od modne industrije, farmaceutske industrije pa sve do automobilske industrije ili industrije vatrenog oružja te opreme za lov i ribolov.

U pravilu kompanije koje svoje proizvode ili usluge obilježavaju urođeničkim imenima, simbolima ili oznakama nisu povezane s urođeničkim skupinama čija imena, simbole ili oznake koriste, već je motiv korištenja takvih znakova isključivo privlačenje potrošača i razlikovanje njihovih proizvoda i usluga od drugih poduzetnika na tržištu. Kroz postojeće sustave žigovnog prava na takvim znakovima koji se sastoje od urođeničkih imena, simbola ili oznaka, dodatno nastoje steći isključivo pravo.

Urođeničke zajednice zabrinjava praksa sve češćega korištenja urođeničkih imena i simbola kao registriranih žigova na komercijalnim proizvodima, čiji proizvođači nisu pripadnici urođeničkih skupina, a da pritom nisu tražili odobrenja zajednica čije ime ili simbol koriste. Naime, neka urođenička imena ili simboli koriste se na način koji je uvredljiv za zajednicu čija se imena ili simboli koriste. Dodatno, ako imena ili simbole urođeničkih zajednica koriste poduzetnici koji ne pripadaju navedenim zajednicama, može se izazvati zabluda kod potrošača vezano za podrijetlo

proizvoda koji su označeni navedenim oznakama. Takvim neovlaštenim korištenjem urođeničkih imena ili simbola iskorištava se ugled zajednice čije se ime ili simbol koristi, a da zajednica pritom nema nikakve imovinske koristi.

Tradicijsko znanje redovito se definira kao živući korpus znanja koji je stvoren, održavan i prenošen iz generacije u generaciju, u sklopu zajednice, često čineći dio kulturnog ili duhovnog identiteta zajednice. Ukratko, tradicijskim znanjem smatraju se: znanja, tzv. *know-how*, vještine, inovacije i praksa, koje se prenose generacijama, u tradicionalnom kontekstu, te čine dio tradicionalnoga načina života urođeničkih ili lokalnih zajednica koje djeluju kao njihovi čuvari ili skrbnici. Pojam „tradicijski kulturni izričaji“ odnosi se na materijalne ili nematerijalne oblike (odnosno forme) u kojima je tradicijsko znanje izraženo, odnosno putem kojih se prenosi ili odražava. Primjer tradicijskih kulturnih izričaja su tradicijski plesovi, pjesme, ruktovrine i mnogi drugi oblici u materijalnom ili nematerijalnom obliku. Urođenička imena, tradicijski nazivi, simboli ili oznake pojavni su oblik tradicijskih kulturnih izričaja. Tradicijsko znanje i njegovi izričaji, u bilo kojem pojavnom obliku, imaju iznimnu kulturnu (nematerijalnu) važnost, ponajprije za zajednice koje ih baštine te smatraju dijelom svoga kulturnog identiteta, ali i za društvo u cjelini, koje zahvaljujući kulturnoj raznolikosti može uživati u bogatoj folklornoj baštini, koja je jedan od osnovnih pokretača u turizmu. Oni su i neiscrpan izvor inspiracija u inim industrijama, kao što su glazbena, modna ili gastronomska. Stoga se važnost tradicijskoga znanja i tradicijskih kulturnih izričaja i za njihove tvorce i za svjetsku populaciju u cjelini, kao i potreba za njihovim unaprjeđenjem, očuvanjem i zaštitom, sve više prepoznaje na međunarodnoj razini. Ipak pravni mehanizmi sveobuhvatne zaštite tradicijskoga znanja i tradicijskih kulturnih izričaja još uvijek ne postoje.

U radu ćemo prikazati kako se žigovni sustav u konvencionalnom ili modificiranom obliku može primijeniti kao, tzv. obrambena mjera zaštite od neovlaštenog i/ili neprimjerenog korištenja tradicijskih naziva, a osobito urođeničkih imena i simbola. Obrambena ili defenzivna zaštita, odnosi se na niz mjera kojima je cilj spriječiti treće osobe da nezakonito stječu i/ili nezakonito održavaju subjektivna prava intelektualnog vlasništva nad tradicijskim znanjem, odnosno tradicijskim kulturnim izričajima u bilo kojem pojavnom obliku kao objektom zaštite. Naime, cilj je defenzivne zaštite spriječiti da pojedinci, ponajprije osobe koje nisu članovi tradicijske, odnosno urođeničke zajednice, stječu prava intelektualnog vlasništva nad tradicijskim znanjem i/ili tradicijskim kulturnim izričajima, što im, u razdoblju dok zaštita traje, osigurava monopol nad intelektualnim tvorevinama čiji tvorci nisu. U radu će se pokušati odgovoriti na pitanje može li žigovno pravo u njegovu konvencionalnom obliku riješiti, ako ne sve onda barem neke, od gore navedenih briga urođenika. Nadalje, pokazat će se kako se može pospješiti učinkovitost sustava žigovnoga prava u borbi protiv neprimjerene i/ili neovlaštene uporabe urođeničkih imena i simbola kao žigova određenim modifikacijama žigovnoga prava te na koji su način neke zemlje (primjerice, Kanada i Novi Zeland) provele takve prilagodbe.

2. OPĆENITO O ŽIGOVNOM PRAVU

U literaturi se pojam „žig“ koristi i kao sinonim za znak kojim se označavaju određeni proizvodi i/ili usluge radi razlikovanja od konkurentskih proizvoda i/ili usluga na određenom tržištu.¹ Međutim, svaki znak koji se koristi u navedene svrhe ne bi trebalo smatrati žigom. Samo znakovi koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete (formalne i materijalne) mogu postati žig. Stoga, smatramo da je pravilnije pojam „žig“ rabiti za označavanje isključivih, subjektivnih prava, koja određenim osobama (uz uvjet da su zadovoljene propisane proceduralne i sadržajne pretpostavke) pripadaju nad znakovima koje koriste za označavanje svojih proizvoda i/ili usluga, nego što bi navedeni pojam bilo ispravno koristiti kao sinonim za riječ „znak“.

Pravo žiga u objektivnom smislu, odnosno žigovno pravo, obuhvaća sva pravila kojima se uređuje stjecanje, ostvarivanje, održavanje, prijenos i prestanak žigova – kao isključivih subjektivnih prava nad znakovima kojima se označavaju proizvodi i/ili usluge na tržištu, radi razlikovanja od konkurirajućih proizvoda i/ili usluga.²

Stjecanje žiga jedan je od aspekata žigovnoga prava koji nije usklađen na globalnoj razini pa iako se u većini država propisuje da se žig stječe isključivo registracijom, u nekim državama registracija nije nužan preduvjet stjecanja žiga, već postoji mogućnost stjecanja žiga uporabom.³ Žigovi stečeni uporabom neće biti predmet istraživanja ovoga rada.

Kada se žig stječe registracijom što je u većini zemalja i isključiv način stjecanja žiga, uvjet je zaštite da se od nadležnoga tijela zatraži priznanje isključivoga prava na žig. Postupak te registracije kao i formalne i materijalne pretpostavke pod kojima se isključivo pravo priznaje propisani su nacionalnim zakonodavstvom, odnosno u slučaju registracije žiga Europske unije (dalje: EU)⁴ obvezujućim zakonodavnim aktom EU. Registracija je teritorijalnoga karaktera, što znači da će registrirani žig proizvoditi pravne učinke na onom teritoriju za koji je nadležno tijelo pri kojem je registriran

1 Vidjeti, primjerice: David Bainbridge, *Intellectual Property, 9th ed.* (England: Pearson, 2012.), 687.: „*Trade marks have long been used by manufacturers and traders to identify their goods and distinguish them from goods made or sold by others.*“; *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, pristup 20. srpnja 2021. <http://www.wipo.int/trademarks/en/>: „*Trademark is a sign capable of distinguishing the „goods“ or „services“ produced or provided by one enterprise from those of other enterprise.*“

2 Slično i: *Jasna Pak, Pravo žiga*, pristup 20. srpnja 2021. <https://singipedia.singidunum.ac.rs/autor/10256-jasna-pak>: „*Pravo žiga čini skup pravnih propisa kojima se uređuje materija pravne zaštite oznake proizvoda ili usluge žigom.*“

3 SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija, Indija i Kanada su neke od država u kojima se pruža zaštita neregistriranim žigovima, koje se obično naziva i *common law* žigovima.

4 Radi nesmetanog funkcioniranja jedinstvenog tržišta uspostavljen je sustav zaštite žigova koji vrijede na području EU. Ured EU za intelektualno vlasništvo (EUIPO), ovlašten je provoditi postupak registracije te pritom donositi meritorne odluke o tome jesu li, u konkretnom slučaju, ispunjeni uvjeti za registraciju tzv. žiga EU (dalje: Žig EU ili EU TM - skraćeno od naziva na engleskom jeziku *European Union Trademark*) koji ima izravni pravni učinak na području EU. EUIPO svoje odluke o tome jesu li ispunjeni uvjeti za registraciju određenoga znaka kao žiga EU-a, donosi ispitujući formalne i sadržajne pretpostavke koje su obuhvaćene u Uredbi (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu EU (kodificirani tekst), SL 154, 16.6.2017. (dalje: Uredba o žigu EU).

žig. Iako postupak registracije žiga nije ujednačen te se više ili manje razlikuje od zemlje do zemlje, određeni aspekti zaštite usklađeni su na globalnoj razini.⁵ Dodatno, usklađenost žigovnoga prava država članica EU, osigurava se harmonizacijom ovoga pravnog područja i to posebno u odnosu na materijalne pretpostavke što se može zaštititi kao žig,⁶ a usklađivanje praktične primjene tih propisa odvija se pod utjecajem sudskih presuda Suda EU koje su obvezujuće za države članice.

U gotovo svim zemljama nadležna registarska tijela, uz formalne pretpostavke, po službenoj dužnosti, u cilju zaštite potrošača, provjeravaju i postoje li, tzv. apsolutni razlozi za odbijanje registracije žiga (npr. oznaka nije prikladna za međusobno razlikovanje proizvoda – tj. nema distinktivni karakter; postoji stvarna opasnost da će oznaka dovesti potrošače u zabludu o podrijetlu, kvaliteti ili ostalim karakteristikama proizvoda; oznaka je protivna javnom poretku ili moralu društva). Tzv. relativne razloge za odbijanje registracije (koji mogu naštetiti nositelju ranijega prava na istovjetnoj ili sličnoj oznaci) neke zemlje provjeravaju tek u slučaju prigovora (npr. ako nositelj ranijega žiga podnese prigovor protiv prijave kojom se kao žig želi registrirati ista ili slična oznaka za iste ili slične proizvode / usluge), dok neke (npr. SAD, Japan, Australija, Kolumbija, Peru, Argentina) ne razlikuju apsolutne i relativne razloge za odbijanje registracije žiga, već po službenoj dužnosti kontroliraju i jedne i druge.⁷

Apsolutni razlozi za odbijanje registracije žiga, na koje registarska tijela redovito paze po službenoj dužnosti, iako se katkad razlikuju od države do države⁸ propisuju se kako bi se spriječila registracija žigova ako bi to bilo protivno određenom

- 5 Na to su utjecali međunarodni izvori prava kojima je pristupio velik broj država, npr. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva (Pariz, Francuska, 1883.), Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 12/93. i 3/99. (dalje: Pariška konvencija) koja nije definirala materijalne pretpostavke za stjecanje žiga, ali je državama članica postavila ograničenja pri definiranju navedenih uvjeta, a uspostavila je i osnovna načela – kao što su pravo prvenstva te obveza jednakog tretmana domaćih i stranih nositelja prava; Ugovor o pravu žiga (Ženeva, Švicarska, 1994.), Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 9/04., te Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva - Aneks IC Marakeškog ugovora o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (Marakeš, Maroko, 1994.), SL 336/214, 23.12.1994. (dalje: Sporazum TRIPS) koji je postavio minimalan standard zaštite koji se svim nositeljima registriranih žigova mora osigurati u svim zemljama članicama WTO-a, definirajući što može biti zaštićeno kao žig, koji je opseg zaštite te koje je razdoblje trajanja zaštite.
- 6 Sve države članice obvezne su svoje nacionalne propise uskladiti s Direktivom (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima – preinaka, SL 361/1, 23.12.2015. (dalje u tekstu: Direktiva EU 2015/2436).
- 7 Prema: WIPO (2018). *Advanced Course on Trademarks, Industrial Design and Geographical Indication – Module II: Trademarks*, str. 22.
- 8 Primjerice, na području EU-a, predviđeno je da znak kojega se želi registrirati kao žig mora biti prikazan na jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektivna način. Zbog toga na području EU-a, ili uopće nije moguće registrirati nekonvencionalni žig (npr. miris ili okus), ili je to u praksi teško učiniti - jer će takav znak teško zadovoljiti svih sedam uvjeta kumulativno postavljenih Uredbom o žigu EU i Direktivom (EU) 2015/2436. S druge strane, na području SAD-a nema takve apsolutne prepreke za registraciju žigova, pa je, posljedično, broj registriranih nekonvencionalnih žigova znatno veći negoli na području EU-a. O ovoj problematici vidjeti više u: Petra Krpan, „Nekonvencionalni žigovi“, *Pravnik* 48, br. 1 (2014): 63-74.

javnom interesu. Riječ je o razlozima koji su inherentni samom znaku kojega se želi registrirati.

Relativni razlozi za odbijanje registracije žiga nisu inherentni znaku, već ovise o odnosu znaka kojeg se želi registrirati kao žig prema nekom drugom ranije stečenom pravu. Žig se neće moći registrirati, ako bi time vrijedao neko drugo ranije stečeno pravo. U nastavku se detaljnije elaboriraju one zapreke za registraciju žiga, na koje bi se (eventualno) mogli pozvati pripadnici zajednica čija se imena ili simboli koriste za označavanje proizvoda koje na tržište plasiraju treće osobe i tako spriječiti njihovu registraciju. Bez obzira na postojeće razlike u postupku registracije i različite pravne tradicije, te moguće različite prakse u njihovoj primjeni, apsolutni i relativni razlozi koji se u nastavku obrađuju uglavnom su svojstveni velikoj većini nacionalnih zakonodavstva.

3. OBRAMBENA ZAŠTITA PUTEM APSOLUTNIH RAZLOGA ZA ODBIJANJE REGISTRACIJE ŽIGA

Sukladno definiciji žiga svaki znak koji je podoban za razlikovanje proizvoda i usluga u gospodarskom prometu, može se registrirati kao žig. Negativnom metodom određivanja navode se zakonska ograničenja registracije koja su kada govorimo o apsolutnim razlozima za odbijanje registracije inherentna samom žigu. Drugim riječima, zakonodavac taksativno nabraja slučajeve kada se na nekom znaku ne može steći isključivo pravo žiga, iako on načelno udovoljava definiciji žiga. Razlozi zbog kojih zakonodavac propisuje ta ograničenja nisu uvijek i za sve apsolutne razloge jednaki.⁹

Niti jedan od apsolutnih razloga u konvencionalnim sustavima zaštite žigova nije propisan isključivo zbog zaštite tradicijskih kulturnih izričaja, ali se neki od njih mogu primijeniti i na situacije kada se zaštita žigom traži za znak koji se sastoji od urođeničkog imena, tradicijskog naziva, simbola ili oznake kao pojavnog oblika tradicijskih kulturnih izričaja.

Usprkos tome što ove razloge nazivamo „apsolutnima“ treba voditi računa da se u okviru žigovnoga prava njima ne nameću apsolutne zabrane registracije određenih znakova. Ponajprije ne treba zaboraviti da znak sam za sebe još nije žig, bez proizvoda i usluga za koje se priznaje.¹⁰ Naime, prema načelu jedinstva žiga kao jednog od osnovnih načela žigovnoga prava, žig čini znak koji je njime zaštićen kao i proizvodi i/ili usluge na koje se taj znak odnosi. Svaki od apsolutnih razloga za odbijanje žiga

9 Mogu se svrstati u dvije skupine: skupinu koja se temelji na nerazlikovnosti i koja je stoga samo posredno namijenjena zaštiti javnog interesa te skupinu razloga kojima je zajedničko izravno postojanje nekog izričitog javnog interesa. U ovu prvu skupinu spada neudovoljavanje definiciji žiga, nerazlikovnost, zatim deskriptivnost, generičnost te izuzimanje određenih oblika proizvoda. U drugu skupinu spadaju razlozi kojima se sprječava registracija prijevornih znakova, znakova protivnih javnom interesu ili moralnim načelima, znakovi kojima se upućuje na zemljopisno podrijetlo s kojeg ne potječu te onih koji obuhvaćaju određene rezervirane znakove.

10 Romana Matanovac Vučković, „Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju žiga“, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 62, br. 3 (2012): 946.

stoga se ispituje uzimajući u obzir izgled znaka i proizvode i/ili usluge za koje se traži registracija.

Osim toga, pojedini apsolutni razlozi odbijanja (nerazlikovnost, opisnost ili generičnost) otklonjivi su pod određenim uvjetima. Mogu se nadvladati pa se tako usprkos preliminarnom odbijanju žig ipak može registrirati ako podnositelj prijave za registraciju žiga dokaže da su stekli razlikovnost.¹¹

Na kraju, ispitivanje apsolutnih razloga uvjetovano je specifičnostima tržišta jer ih nadležno tijelo ispituje u odnosu na prosječnoga potrošača proizvoda i usluga na području za koji se traži zaštita.

3.1. Protivnost javnom poretku ili moralu društva kao razlog za odbijanje registracije žiga

Prema gotovo svim nacionalnim, ali i regionalnim izvorima prava, kojima se uređuju sadržajni uvjeti za registraciju žigova, predviđeno je da znak (nad kojim se želi steći subjektivno pravo žiga) ne smije biti protivan javnom poretku ili moralu društva.¹² Bez obzira na to što većina država poznaje ovaj razlog odbijanja, vrlo je različita njegova primjena, jer države imaju različite kriterije po pitanju što se smatra protivnim javnom interesu ili moralnim načelima. Uz to su ti kriteriji i promjenjivi, posebno u vremenu. Nešto što je bilo protivno javnom interesu ili moralnim načelima u neko vrijeme može postati prihvatljivo, ili pak obrnuto. Moral se društva mijenja. Isto tako i javni interes može biti promijenjen. Zato primjenu ovog apsolutnog razlog treba uvijek staviti u kontekst vremena kada se žig registrirao.

O tome je li znak protivan javnom poretku ili moralu društva, tijelo koje provodi postupak registracije, mora odlučivati od slučaja do slučaja. Naime ne postoji ujednačena definicija, odnosno taksativno nabrojane karakteristike, koje bi određen znak činile protivnim javnom poretku ili moralu društva, *per se*. Dakle, protivnost javnom poretku ili moralu društva, veoma je *neodređena kategorija* o kojoj se odluka donosi *in concreto*, ali uglavnom se protivnima javnom poretku ili moralu društva smatraju oni znakovi kojima se vrijeđaju vrijednosti čija je zaštita zajamčena Ustavom određene zemlje ili ratificiranim međunarodnim konvencijama. Takve bi, primjerice, bile oznake kojima se vrijeđa nečija rasa, spol, nacionalna pripadnost, vjerska ili kulturološka uvjerenja i sl.¹³

11 Treba se dokazati da je znak prije dana podnošenja prijave i slijedom uporabe stekao razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija.

12 Vidjeti, primjerice: Uredba o žigu EU, čl. 7(1)(f); Direktivu (EU) 2015/2436, čl. 4(1)(f).

13 Zanimljiva je odluka OHIM-a (*Office for Harmonization on Internal Market, što je nekadašnji naziv za EUIPO*) koji je odbio kao žig Zajednice registrirati znak „Not made in China“ uz obrazloženje da je navedeni znak protivan javnom poretku i moralu, budući da sugerira kako roba proizvedena u Kini nije kvalitetna i treba ju izbjegavati, što je uvredljivo za kinesko stanovništvo koje živi u EU. O Navedenoj odluci OHIM-a, vidjeti više u: Ana Rački Marinković, „Usporedba oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova s obzirom na pojmovna određenja i međunarodno prihvaćene standarde zaštite“, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 63, br. 1 (2013): 191.

U SAD-u je niz proizvoda na tržištu obilježeno znakom *redskin*, koji je registriran kao žig. Tek je nedavno, registersko tijelo SAD-a (*United States Patent and Trademark Office*, dalje:

Ipak, katkad je sporno što znači javni poredak ili moral društva, odnosno, misli li se pritom isključivo na javni poredak države kao cjeline (odnosno društva kao većine stanovnika određene države) ili je dostatno da znak vrijeđa „javni poredak“ i/ili moral određene društvene skupine (manjinske, lokalne ili urođeničke) koji je često utemeljen na običajnom pravu. Znakom se može vrijeđati određena skupina (npr. manjinska ili urođenička) na temelju njihove rase, vjerske, nacionalne, etničke ili slične pripadnosti - što je povreda zabranjena Ustavom i/ili međunarodnim konvencijama iz područja zaštite ljudskih prava te takav znak treba smatrati protivnom javnom poretku.¹⁴ Međutim, određenim se znakom mogu vrijeđati i uvjerenja određene zajednice (uglavnom manjinske ili urođeničke) koja su utemeljena na običajnom pravu te nisu općepoznata niti općeprihvaćena na području cijele države, niti je riječ o vrijednostima čija je zaštita zajamčena Ustavom ili međunarodnim ugovorima koji su na snazi u određenoj državi.¹⁵ Sporno je, dakle, kakvu bi odluku trebalo donijeti registarsko tijelo u potonjoj situaciji – odnosno, treba li običajno pravo smatrati dijelom javnoga poretka te, posljedično, odbiti registraciju žiga ili bi trebalo registrirati žig iz razloga što znak ne vrijeđa osnovne općeprihvaćene vrijednosti čija je zaštita na području određene države zajamčena po hijerarhiji najvišim izvorima prava. Sukladno praksi EUIPO-a, da bi se ovaj apsolutni razlog mogao primijeniti, nužno je da je znak protivan moralnim načelima prihvaćenim od znatnijeg dijela, a ne onima prihvaćenim u manjoj grupaciji ljudi ili među pojedincima pa bi znak bio uvredljiv za znatniji dio javnosti, a ne samo manju grupaciju ljudi ili određene pojedince. U obzir se trebaju uzeti prosječni pojedinci s prosječnom osjetljivošću i tolerancijom.¹⁶ Primjena ovoga

USPTO počelo odbijati registracije znakova koji se isključivo sastoje od riječi (ili obuhvaćaju riječ) *redskin*, uz obrazloženje da je navedeni znak rasno diskriminirajući i protivan javnom poretku te se ne smije dopustiti njegova registracija.

Više o tome kada je i pod čijim utjecajem USPTO počeo odbijati kao žig registrirati znakove koji obuhvaćaju riječ *redskin*, vidjeti u: *Alicia Jessop. Inside The Legal Fight To Change The Washington Redskins' Name*, pristup 20. srpnja 2021., <http://www.forbes.com/sites/aliciajessop/2013/10/15/a-look-at-the-legal-fight-to-change-the-washington-redskins-name/>; *Amanda Blackhorse. Why the R*edsk*ns Need to Change*, pristup 20. srpnja 2021., http://www.huffingtonpost.com/amanda-blackhorse/washington-nfl-name-change_b_2838630.html; Brian Zark, „Use of Native American Tribal Names as Marks“, *American Indian Law Journal* 3, br. 2 (2015): 547; Theresa Vargas. *From Pork Rinds to Cheerleaders, the Trademark Office Rejects the Word 'Redskins'*, pristup 20. srpnja 2021., <http://www.washingtonpost.com/blogs/local/wp/2014/01/28/from-pork-rinds-to-cheerleaders-the-trademark-office-rejects-the-word-redskins/>.

- 14 Takvi bi, primjerice, bile znakovi „Not made in China“ ili „Redskin“.
- 15 Katkad običajno pravo i/ili uvjerenja urođenika mogu biti protivna javnom poretku. Primjerice, poznati ratni ples Maora s područja Novog Zelanda (poznat i pod nazivom „Haka“) prema običajnom pravu Maora mogu izvoditi samo muškarci, dok je ženama izvođenje „Hake“ strogo zabranjeno. Ipak, kada bi se ženska plesna skupina odlučila nazvati „Haka“, a potom i registrirati navedeni naziv (verbalni znak) kao žig, smatramo da bi registarsko tijelo moralo dopustiti registraciju navedene oznake kao žiga. Naime, diskriminacija na temelju spola, apsolutno je zabranjena hijerarhijski najvišim izvorima prava svih civiliziranih zemalja, stoga ovdje ne bi smjelo biti bitno to što maorsko običajno pravo, na svojevrsan način, diskriminira žene.
- 16 Prema: *European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds for*

razloga odbijanja ne treba se baviti pitanjem lošeg ukusa ili zaštitom individualnih osjećaja pojedinaca.

Navedeni je problem pokušao riješiti novozelandski zakonodavac, intervencijom u sustav žigovnog prava. Naime, na Novom Zelandu, imena i simboli brojnih urođeničkih skupina, učestalo se (kao registrirani verbalni ili figurativni žigovi) koriste na komercijalnim proizvodima koje na tržištu nude osobe koje nisu pripadnici urođeničkih skupina.¹⁷ To brojni pripadnici urođeničkih plemena smatraju uvredljivim ili ponižavajućim činom - budući da se urođenička imena i simboli koriste na način koji je prema vjerovanjima ili običajnom pravu urođenika neprihvatljiv.¹⁸ Kako bi se riješio navedeni problem, novozelandski *Zakon o žigu iz 1953.*,¹⁹ izmijenjen je 2002.,²⁰ tako što je u njega ugrađen *mehanizam* zahvaljujući kojem se pri registraciji žiga uzimaju u obzir i osjećaji pripadnika urođeničkih skupina, tj. kao jedna od apsolutnih prepreka za registraciju žiga, izričito je predviđena i, tzv. „kulturološka uvreda“.²¹ Usto, istim je Zakonom predviđeno i stvaranje, tzv. Savjetodavnog odbora, čija je zadaća pomagati službenicima registarskog ureda u procjeni je li registracija određenoga žiga kulturološki uvredljiva ili ne.²² Naime, kada tijelo koje provodi registraciju utvrdi da je znak kojeg se želi registrirati (ili obuhvaća) simbol ili ime neke urođeničke skupine, takav znak mora proslijediti Savjetodavnom odboru koji potom ispituje je li registriranje žiga za određenu urođeničku skupinu (uglavnom Maore) uvredljiv čin ili ne. Ako Savjetodavni odbor ocijeni da bi registracija takvoga žiga bila uvredljiva, registarsko tijelo odbit će registraciju i time obustaviti daljnji postupak. Ako Savjetodavni odbor ocijeni da registracija ne bi bila kulturološki uvredljiva, postupak registracije će se nastaviti uobičajenim tijekom.²³ Od 2002. do

Refusal, Chapter 7 Trade Marks In Conflict With Public Order And Acceptable Principles Of Morality (Article 7(1)(f) EUTMR), pristup 19. siječnja 2022., <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1785746/trade-mark-guidelines/chapter-7-trade-marks-contrary-to-public-policy-or-acceptable-principles-of-morality--article-7-1->

- 17 Neki primjeri neurođeničkih proizvoda ili usluga za čije se označavanje rabe maorska imena ili simboli bili bi: Legove igračke označene maorskim imenima; likovi iz video igre *Sonny Playstationa (Mark of Kri)* nazvani maorskim imenima; uporaba maorskoga simbola, tj. ikone od sakralne važnosti „hetiki“ na McDonaldsovim papirnatim podmetačima za hranu; uporaba oznake „moko“ (koju Maori koriste prilikom oslikavanja lica) na prtljažnicima Fordovih kamioneta i sl. Primjeri preuzeti iz: WIPO, *Advanced Course on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions - Modul III: Protecting TK and TCEs with existing and adapted intellectual property rights*, (2016), 9.
- 18 Primjerice, Maori posebno uvredljivom smatraju uporabu sakralne ikone „hetiki“ na McDonaldsovim papirnatim podmetačima za hranu.
- 19 Trade Marks Act 1953, Public Act No. 66/1953 (dalje: novozelandski Zakon o žigu iz 1953.).
- 20 Trade Marks Act 2002, Public Act No. 49/2002 (dalje: novozelandski Zakon o žigu iz 2002.).
- 21 Čl. 17(3)(c) novozelandskoga Zakona o žigu iz 2002., među apsolutnim preprekama za registraciju žiga navodi i sljedeće: „*The Commissioner must not register as a trade mark or part of a trade mark any matter (...) the use or registration of which would, in the opinion of the Commissioner, be likely to offend a significant section of the community, including Māori*“.
- 22 Sastav i nadležnosti savjetodavnog odbora (engl. *Advisory Committee*) uređeni su u pododjeljku 2., u čl. 177.-180. novozelandskoga Zakona o žigu iz 2002.
- 23 Više o izmjenama novozelandskoga Zakona o žigu iz 2002., vidjeti u: Owen Morgan, „Protecting Indigenous Signs and Trade Marks – The New Zealand Experiment“, *Intellectual Property*

2008., Savjetodavnom odboru proslijeđeno je na ispitivanje više od 1500 znakova za koje je zatražena registracija, a predstavljali su, ili su bili izvedeni iz, maorskih simbola ili imena. Savjetodavni odbor je u navedenom razdoblju ocijenio da je njih 16 uvredljivo ili potencijalno uvredljivo za Maore te da ih se ne bi smjelo registrirati kao žig.²⁴ Znatno ograničenje izložene novozelandske regulative očituje se u činjenici što registarskom tijelu (u kojem pripadnici urođeničkih skupina redovito nisu zastupljeni) uopće ne mora biti poznato da je znak kojeg se želi registrirati zapravo urođenički naziv (ako se znak želi registrirati kao verbalni žig) ili urođenički simbol (ako se znak želi registrirati kao figurativni žig) što znači da takav znak neće ni proslijediti Savjetodavnom odboru na ocjenjivanje. Nadalje, cilj novozelandskoga rješenja bio je spriječiti registraciju samo onih urođeničkih oznaka i simbola koja bi uzrokovala, tzv. kulturološku uvredu. Ovim rješenjem, dakle, nije riješen problem prisvajanja (u okviru žigovnog prava) onih urođeničkih naziva i simbola čijom registracijom dolazi do kulturološke uvrede – što je u praksi znatno učestalije, a nije prihvatljivo pripadnicima urođeničkih zajednica koji smatraju da time dolazi do tzv. *free ridinga* nad urođeničkom kulturom. Možemo, stoga, zaključiti da izloženo novozelandsko rješenje ima određena ograničenja i nedostatke koji ga čine nedostatno učinkovitim mehanizmom kada je riječ o zaštiti urođeničkih imena i simbola.

EU obiluje tradicijskim proizvodima lokalnih zajednica dok su urođeničke zajednice prisutne još samo na krajnjem sjeveru, odnosno pretežno je riječ o zajednicama u Arktičkoj regiji.²⁵ Za razliku od urođeničkih zajednica koje se doživljavaju različitim od drugih dijelova društva koji danas prevladavaju na nekom teritoriju i ta se različitost očituje u načinu života, religiji, jeziku, te plemenskom i običajnom pravu kojima su te zajednice uređene, tradicionalne zajednice njeguju svoje specifičnosti i običaje, ali su potpuno integrirane u društvo.²⁶ Korištenje naziva europskih tradicionalnih autohtonih proizvoda na komercijalnim proizvodima stoga se u većini slučajeva očekivano ne bi moglo podvesti pod kulturološku uvredu lokalnih zajednica jer te zajednice nemaju toliko izražen osjećaj zasebnosti svog identiteta i nepripadanja ostatku društva, iako bi takvo korištenje vjerojatno doživljavale neprimjerenim. Stoga, takva intervencija u žigovno pravo u Europskoj uniji ne bi bila relevantna.

Problem je i granica primjene protivnosti javnom poretku ili moralu društva kao apsolutnog razloga s obzirom na to da taj razlog odbijanja ne smije prerasti u svojevrsnu cenzuru države. Posebno valja imati na umu da gotovo sve države istodobno u svojim pravnim poredcima prepoznaju i štite kao jednu od temeljnih

Quarterly, br. 1 (2004): 58-84; te Daphne Zografos, „New Perspectives for the Protection of Traditional Cultural Expressions in New Zealand“, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 6, br. 8 (2005): 928-952.

24 Prema: WIPO, *Advanced Course on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions - Modul III: Protecting TK and TCEs with existing and adapted intellectual property rights*, 9.

25 Primjerice, Saami ili Laponci koji obitavaju u dijelovima Švedske, Norveške, Finske ili pak Inuiti koje u Europi nalazimo na Grenlandu.

26 Više o razlici između tradicionalnog i urođeničkog znanja vidjeti u Panumas Kudngaongarm, „Traditional Knowledge and Indigenous Resources Standards for Intellectual Property Protection“, *Thailand Law Journal* 12, br. 1 (2009), pristup 18. siječnja 2022., <http://thailawforum.com/articles/IP-Traditional-Knowledge-Part1-4.html>.

ljudskih sloboda, slobodu govora. Primjena toga apsolutnog razloga trebala bi stoga biti stavljena u kontekst načelne slobode govora.

Poznat je slučaj spora oko žiga *Washington Redskins* čije su proglašenje ništavim u nekoliko puta pokušali ishoditi predstavnici američkih urođenika. Pojam *redskin* podrugljiv je naziv za američke urođenike indijanskoga podrijetla, a klub američkoga nogometa *Washington Redskins* dugo je godina koristio naziv u kojem je sadržan taj pojam te ga je i registrirao kao žig. Osnova spora bila je primjena predmetnog apsolutnog razloga odbijanja po kojem se prema federalnom zakonu u SAD-u ne mogu registrirati žigovi koji su „omalovažavajući, skandalozni, prezrivi ili ozloglašeni“. U SAD-u postoji cijeli niz proizvoda koji su na tržištu označeni znakom *redskin*, od kojih su neki registrirani žigom. Tek odnedavno, registarsko tijelo SAD-a počelo je odbijati registracije znakova koji se isključivo sastoje od ili obuhvaćaju tu riječ, uz obrazloženje da je navedeni znak omalovažavajući te je kao takav protivan javnom poretku i ne smije se dopustiti njegova registracija.²⁷ Međutim, navedena registracija žiga poznatoga kluba američkog nogometa prethodila je spomenutoj promjeni prakse, pa je žig bio registriran i zaštićen te je jedina mogućnost na raspolaganju bila proglasiti ga ništavim na zahtjev neke zainteresirane strane. Prvi takav pokušaj predstavnika američkih urođenika 1992. (predmet *Harjo*) nije uspio jer je odbijen na temelju formalnih razloga, no u predmetu *Blackhorse* pokrenutom 2014. registarsko tijelo SAD-a uvažilo je argumente američkih urođenika i žig je poništen. Uslijedila je pravna bitka jer se klub žalio na takvu odluku. Nakon što je potvrđena odluka i u drugostupanjskom postupku, klub je pri Vrhovnom sudu SAD-a osporavao ustavnost zabrane omalovažavajućega žiga smatrajući da temelj odbijanja nije ustavan jer je protivan slobodi govora. Obje su strane odustale od daljnje parnice jer je o istom pravnom pitanju u jednom drugom predmetu²⁸ Vrhovni sud potvrdio neustavnost ove odredbe zakonodavstva u području žiga. Drugim riječima, pojam *redskins* potvrđen je kao omalovažavajući, no Vrhovni je sud zaključio da je dopušteno registrirati takve omalovažavajuće pojmove žigovima budući da je riječ o privatnim pravima te sloboda govora prevladava ispred zaštite javnog interesa. Suprotno tome u Europskoj uniji u predmetu *¡Que bueno ye! Hijoputa*²⁹ smatra se da primjena ovog razloga odbijanja nije ograničena načelom slobode govora jer odbijanje registracije žiga samo dovodi do nemogućnosti osiguranja žigovne zaštite, a ne brani uporabu znaka kao takvog na tržištu.

Na kraju, nogometni je klub zbog dugogodišnjega pritiska američkih urođenika te sve većeg pritiska javnosti pa i investitora i sponzora kluba osobito u jeku prosvjeda zbog ubojstva George Floyd koji su prerasli u globalne prosvjede protiv rasizma tijekom 2020. odlučio promijeniti ime te izabrati novi naziv i logo, a u međuvremenu se privremeno zove *Washington Football Team* te više ne koristi žigove *Washington Redskins*.

27 Više o tome kada je i pod čijim utjecajem USPTO počeo odbijati kao žig registrirati znakove koji obuhvaćaju riječ *redskin*, vidjeti u djelima navedenima pod bilješkom 13.

28 Presuda Vrhovnog suda SAD-a od 19. lipnja 2017., *Matal v. Tam*, 582 U.S. (2017), No. 15-1293.

29 Presuda Općeg suda EU od 9. ožujka 2012., *Cortés del Valle López / OHIM (¡Que bueno ye! HIJOPUTA)*, T-417/10, ECLI:EU:T:2012:120.

3.2. *Dovođenje potrošača u zabludu vezano za podrijetlo ili kakvoću proizvoda kao razlog za odbijanje registracije žiga*

Registarska tijela, u gotovo svim zemljama svijeta, po službenoj dužnosti paze je li znak kojeg se želi registrirati kao žig obmanjujući, odnosno prijevaran po potrošače.³⁰ Naime, ako bi registrirani žig sugerirao da su njime označeni proizvodi ili usluge određenog podrijetla kojega nisu ili da imaju određenu kvalitetu, a nemaju je, a takva bi sugestija mogla znatno utjecati na kupce, registarsko tijelo moralo bi odbiti registraciju predložene oznake, budući da postoji, tzv. apsolutni razlog za odbijanje registracije. Problem je činjenica što rizik od obmane (prema većini legislativnih rješenja) mora biti stvaran i mora uvelike utjecati na kupca,³¹ što često neće biti slučaj. Naime, iako se proizvodi koje proizvode i na tržište plasiraju osobe koje nemaju nikakve veze s urođeničkim skupinama, u praksi vrlo često označavaju urođeničkim imenima ili simbolima (kao što su Navajo, Apache ili Cherokee)³² javnost rijetko navedene proizvode poima kao proizvode koje su proizveli pripadnici urođeničkih naroda u skladu s tradicionalnim načinima proizvodnje. Gotovo je nemoguće zamisliti da bi potrošači mogli pomisliti da su motorna vozila označena žigovima *Navajo* ili *Cherokee* proizveli pripadnici navedenih urođeničkih naroda. Slično tomu, javnost vjerojatno neće suvremenu odjeću označenu urođeničkim imenima (kao što je Navajo) doživjeti kao odjeću koju su proizvela urođenička plemena na tradicionalan način. Naime, treće osobe snažno povezuju urođenička plemena s njihovom tradicionalnom odjećom, stoga suvremenu odjeću neće dovesti u izravnu vezu s urođeničkim plemenom niti kada je ona označena imenom ili simbolom urođeničkoga plemena. Slično vrijedi i za bilo koji proizvod za koji je očito da je proizveden industrijskim putem od umjetnih materijala (kao što su različiti oblici PVC-a). Ipak, izvjesno je da će javnost određene predmete dovesti u vezu s urođeničkim narodima (i s tradicijskim postupcima proizvodnje) ako je riječ o predmetima izrađenima od prirodnih materijala, koji su označeni simbolima i/ili imenima koje javnost prepoznaje kao urođeničke odnosno tradicionalne. Takvi su slučajevi u praksi veoma rijetki. Stoga, ne iznenađuje podatak o iznimno malom broju predmeta u kojima su registarska tijela odbila kao žig registrirati znak koji obuhvaća ime ili simbol urođeničke zajednice, uz obrazloženje da navedeni znak dovodi potrošače u zabludu o podrijetlu i/ili kakvoći

30 Primjerice, Uredba o žigu EU, čl. 7(1)(g); Direktiva (EU) 2015/2436, čl. 4(1)(g), i sl.

31 Prema: Ana Rački Marinković, „Apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga: usporedba nekih aspekata europskog i hrvatskog prava te prakse OHIM-a i DZIV-a“, u: *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Europskoj uniji*, ur. Romana Matanovac Vučković (Zagreb: Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2006.), 26. *Osnovno je pravilo da zabluda postoji samo u slučaju kada potrošač realno može očekivati od proizvoda ili usluge određenu karakteristiku koja će biti odlučna za njegovu odluku o kupnji, pa je doveden u zabludu kada ju proizvod ili usluga nemaju.*

32 Primjerice, američki proizvođač odjeće *Urban Outfitters* cijelu liniju svojih proizvoda označio je imenom „Navajo“, istu je oznaku odabrala i Mazda za svoj SUV „Navajo“, dok je Jeep svoj poznati SUV nazvao „Grand Cherokee“, a američki Boeing nazvan je „Apache Longbow“ – sve navedene oznake registrirane su kao žig. Primjeri preuzeti iz: Zark, B., *Use of Native American Tribal Names as Marks*, 552-555.

njime označenih proizvoda.³³

Odbijanje registracije žiga na temelju zablude u praksi EUIPO-a i praksi nacionalnih ureda država članica EU moguće je samo ako postoji stvarna zabluda ili dostatno ozbiljan rizik da će potrošači biti dovedeni u zabludu. Stoga je teško očekivati da bi na temelju toga razloga mogla biti spriječena registracija tradicijskih naziva ili simbola kao žiga u EU. Znakovi koji su samo sugestivni u odnosu na određene proizvode i/ili usluge te ne postoji realna mogućnost zablude, moći će se zaštititi.

Prema postojećoj praksi³⁴ pri ispitivanju žigova polazi se od presumpcije da žig nije namijenjen dovođenju javnosti u zabludu. Ako u odnosu na prijavljene proizvode i usluge postoji mogućnost korištenja koje potrošače neće dovoditi u zabludu pretpostavka je da će se žig koristiti upravo na taj način te stoga neće biti mjesta odbijanju. Primjerice, ako je žig registriran za odjevne predmete pri čemu nije navedeno na koji su način proizvedeni, a mogu biti proizvedeni i industrijski i tradicionalno pretpostavka bi bila da će se upravo proizvoditi na onaj način na koji naziv upućuje pa neće dolaziti do zablude. Ako bi žig koji se sastoji od naziva nekoga tradicionalnog proizvoda ili simbola za koji prosječni potrošač očekuje da će biti proizveden tradicionalnim načinom bio prijavljen za proizvode isključivo proizvedene industrijskom putem tada bi eventualno mogli govoriti o zabludi, no teško je očekivati da bi nositelji žiga time ograničili listu proizvoda i usluga za koju traže registraciju žiga.

Bitno je drukčija situacija kod znakova koji se sastoje od zemljopisnoga pojma ili upućuju na zemljopisno podrijetlo. Tako kada se kao žig želi zaštititi naziv tradicionalnoga proizvoda koji sadrži zemljopisni pojam ili upućuje na zemljopisno podrijetlo tog proizvoda to može biti relevantni način sprječavanja neprimjerene uporabe, odnosno prisvajanja u EU. Ako postoji mogućnost da će potrošač odluku o kupnji temeljiti na vezi između zemljopisnoga podrijetla kao bitne karakteristike i proizvoda/usluge za koje se traži zaštita, a riječ je o proizvodima koji nisu s toga zemljopisnog područja, smatrat će se da postoji zabluda te će znak biti odbijen.

3.3. Rezervirani znakovi

Člankom 6ter *Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva* predviđeno je da države trebaju odbiti kao žig registrirati znak koji sadrži grbove, zastave ili druge državne ambleme, službene znakove i oznake kontrole ili garancije kao i sve njihove imitacije u heraldičkom smislu. Isto vrijedi i za oznake međunarodnih organizacija. Države diljem svijeta u primjeni obveza preuzetih Pariškom konvencijom propisuju kao apsolutan razlog za odbijanje registracije žiga odbijanje znakova prema članku 6ter

33 Tako i: WIPO, *Advanced Course on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions - Modul III: Protecting TK and TCEs with existing and adapted intellectual property rights*, 10.

34 Prema *European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal, Chapter 8 Deceptive trade marks (Article 7(1)(g) EUTMR)*, pristup 19. siječnja 2022. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1789166/trade-mark-guidelines/chapter-8-deceptive-trade-marks--article-7-1--g--eutmr->.

Pariške konvencije. Mehanizam predviđen člankom 6ter Pariške konvencije određuje da države moraju dojaviti koji su to simboli koji se trebaju štititi sustavom članka 6ter, osim državnih zastava koje su zaštićene same po sebi. Sustav administriranja navedenih dojava provodi WIPO.

Kao što je Pariška konvencija člankom 6ter izričito previdjela da se imena međuvladinih organizacija ne mogu registrirati kao žig (ako se ne dobije prethodni pristanak ovlaštenika), slično bi se rješenje moglo primijeniti i na službene oznake urođeničkih skupina, odnosno oznake tradicionalnih proizvoda. Preduvjet je da o tome postoji konsenzus te da je to predviđeno široko prihvaćenim međunarodnim izvorom prava, kao što je Pariška konvencija ili Sporazum TRIPS. Time bi ekonomski i neekonomski interesi urođenika, odnosno tradicionalnih zajednica nad njihovim oznakama bili uvelike zaštićeni. Da bi ta mjera mogla funkcionirati u praksi, na globalnoj razini, trebalo bi utvrditi jedinstveni registar službenih oznaka urođenika te registar tradicionalnih oznaka u kojem bi se moglo provjeriti je li oznaka koju se želi registrirati kao žig istovjetna nekoj od tih oznaka, a kojeg bi (primjerice) moglo voditi i održavati UN-ovo tijelo specijalizirano za urođenička pitanja ili kulturu.

Kao apsolutni razlog odbijanja države mogu predvidjeti i situacije kad žig sadrži znak visoke simboličke vrijednosti, osobito vjerske simbole. U EU, sukladno Direktivi 2015/2436, takav je razlog odbijanja fakultativan, što znači da države mogu, ali ne moraju predvidjeti takav razlog odbijanja u svojim zakonodavstvima. Kroz ovaj bi se razlog odbijanja također mogla osigurati obrambena zaštita urođeničkih ili tradicionalnih oznaka i simbola, no takva bi zaštita i dalje bila ograničena na teritorij države primjene. Uz to, ovaj razlog odbijanja obično se primjenjuje na posebno zaštićene znakove za koje se pretpostavlja da su vrlo široko poznati (primjerice znak Crvenoga križa, olimpijski simbol) što tradicijske oznake u pravilu nisu, a zaštita nije apsolutna i obično je ograničena na slučajeve kada bi korištenja takvoga rezerviranog znaka moglo dovesti do poistovjećenja u svijesti potrošača žiga s organizacijom koja inače koristi taj znak. Primjerice EUIPO je odbio registrirati znakove koji sadrže znak € kada je znak sadržavao imitaciju simbola za EURO na središnjoj poziciji te je bilo za očekivati da će potrošači žig povezivati s EU, a registrirao je znakove usprkos činjenici da su sadržavali taj simbol kada nije bilo za očekivati da će se znak povezati s EU, već će simbol biti doživljen samo kao stilizirano slovo 'E' u tom znaku.³⁵ Stoga bi ovaj razlog odbijanja, zbog načina na koji se primjenjuje u EU, vrlo teško mogao biti temelj za zaštitu tradicionalnih simbola i naziva od neovlaštene uporabe u EU.

35 Prema *European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal, Chapter 9 Trade Marks in conflict with flags and other symbols (Article 7(1)(h) and (i) EUTMR*, pristup 19. siječnja 2022., <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1786543/trade-mark-guidelines/chapter-9-trade-marks-in-conflict-with-flags-and-other-symbols--article-7-1--h--and--i--eutmr-> .

4. OBRAMBENA ZAŠTITA PUTEM RELATIVNIH RAZLOGA ZA ODBIJANJE REGISTRACIJE ŽIGA

Osim apsolutnih razloga za odbijanje registracije, postoje i, tzv. relativni razlozi za odbijanje registracije o kojima registarska tijela, u pravilu, vode računa tek po prigovoru. Naime, osoba koja registrira određen simbol ili ime kao svoj žig, stječe isključivo pravo koristiti taj žig na predmetima ili uslugama za koje je žig registriran, što znači da će se moći usprotiviti registraciji istog i/ili sličnog znaka za iste i/ili slične proizvode.³⁶ Iz navedenoga se razloga savjetuje urođeničkim skupinama, odnosno tradicijskim zajednicama da svoja imena i simbole registriraju kao žig, kako bi nad njima stekli isključiva prava te kako bi potencijalno mogli spriječiti treće osobe da ih neovlašteno koriste. Međutim, takav vid „obrambene zaštite“ ima brojna ograničenja. Naime, postupak registracije vrlo je skup i gotovo je nemoguće registrirati sva imena i sve simbole za korištenje na svim proizvodima na kojima bi se potencijalno mogli koristiti. Čak i kada bi određena urođenička skupina ili tradicijska zajednica registrirala gotovo sve sebi važne simbole, drugi bi ih opet mogli koristiti kao žig za označavanje proizvoda ili usluga koje su propustili navesti kao proizvode ili usluge koji su obuhvaćeni njihovim žigom. To žigovno pravo u konvencionalnom obliku čini vrlo slabim mehanizmom za defenzivnu zaštitu od neovlaštene i neprimjerene uporabe urođeničkih i tradicionalnih naziva i simbola.³⁷ Nedostatak obrambene funkcije u okviru žigovnoga prava, očituje se i u tome što je zaštita *vremenski ograničena* – odnosno, mora se obnavljati u određenim vremenskim intervalima (ako se želi održati) što iziskuje dodatna novčana sredstva.

Navedenim ograničenjima uspješno je doskočila Kanada, u kojoj se, slično kao i na Novom Zelandu, imena i simboli urođeničkih skupina učestalo koriste za označavanje komercijalnih proizvoda neurođenika.³⁸ Naime, kanadski *Zakon*

36 U izvorima prava iz područja žigovnoga prava općenito je prihvaćena presumpcija da korištenje istog znaka za označavanje istih proizvoda dovodi potrošače u zabludu vezano za podrijetlo proizvoda te u tom slučaju nije potrebno dokazivati da su proizvođači dovedeni u zabludu. Međutim, ako se isti ili sličan znak koristi za označavanje istih ili sličnih proizvoda, tada je neophodno dokazati kako su (radi navedenog postupanja) potrošači dovedeni u zabludu, odnosno da postoji stvarna opasnost od zablude te je samo u takvoj situaciji moguće odbiti registraciju ili poništiti već odobrenu registraciju žiga (vidjeti: Sporazum TRIPS, čl. 16. st. 1.).

37 Iako je žigovno pravo u konvencionalnom obliku neučinkovito kada je riječ o zaštiti urođeničkih simbola i naziva od neovlaštenog i/ili neprimjerenog iskorištavanja, jer bi treće osobe i urođeničku oznaku registriranu kao žig za određenu vrstu proizvoda i/ili usluga i dalje mogle koristiti za označavanje različitih proizvoda i/ili usluga, treba naglasiti da je ovakvo postupanje u većini zemalja ograničeno zahvaljujući grani prava koju nazivamo „zaštita od neloyalne tržišne konkurencije“.

38 U Kanadi imena urođeničkih plemena (kao što su „Mohawk“ i „Cherokee“), ali i njihove simbole (kao što su: *tomahawk* -vrsta hladnog oružja ili *teepee* -indijanski šator), vrlo često kao žigove kriste osobe koje nisu pripadnici urođeničkih plemena (npr. korporacije) kako bi njima označili različite vrste proizvoda, kao što su: hladno ili vatreno oružje, duhanski proizvodi, motorna vozila, pa čak i benzinske postaje. Primjeri preuzeti iz: WIPO, *Advanced Course on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions - Modul III: Protecting TK and TCEs with existing and adapted intellectual property rights*, 8.

o žigu,³⁹ regulirao je, tzv. „službene oznake“ koje su posebne vrste žiga, kojom se mogu koristiti isključivo urođeničke skupine, odnosno njihove organizacije. Naime, predstavnici urođeničkih skupina imaju pravo zahtijevati da se njihovim oznakama dodijeli status, tzv. službene oznake. Postupak je besplatan, a status službene oznake nije ograničenoga vremenskog trajanja, što znači da se ne mora obnavljati registracija, niti naknadno plaćati dodatne pristojbe. Navedenu oznaku pripadnici urođeničkih skupina mogu primjenjivati na sve svoje proizvode i/ili usluge (u skladu sa svojim vjerovanjima i običajnim pravom), ali ih osobe koje ne pripadaju njihovoj zajednici ne mogu koristiti ni za koje proizvode ili usluge, čime je zajamčen puno širi opseg zaštite negoli registracijom urođeničkih simbola i imena kao običnog žiga. Organizacije koje predstavljaju brojne urođeničke skupine diljem Kanade iskoristile su priliku koju im je pružio Zakon te su svoja imena i simbole registrirale kao *službene oznake* čime su onemogućile trećim osobama da ih koriste u bilo kakve komercijalne svrhe.⁴⁰ Primjerice, prije uvođenja *službenih oznaka* u kanadski Zakon o žigu, brojni su proizvođači suvenira reproducirali petroglife (drevne slike na kamenim stijenkama) koje su izradili pripadnici plemena Snuneymuxw, a koje za njih imaju poseban vjerski značaj. Budući da je reproduciranje petroglifa na komercijalno upotrebljive predmete (npr. majice) za pripadnike naroda Snuneymuxw predstavljalo uvredu, 1999. odlučili su registrirati svoje petroglife (njih deset) kao službene oznake. Time su stekli pravo zahtijevati od preprodavača suvenira da prestanu s prodajom predmeta koji sadrže reproducirane petroglife, što se pokazalo veoma uspješnim u praksi.⁴¹ Kanadsko rješenje jedinstveno je zakonsko rješenje koje urođeničkim plemenima osigurava isključiva prava nad njihovim oznakama i to u neograničenom trajanju i bez obveze plaćanja naknade, što im, s druge strane, osigurava široku defenzivnu zaštitu. Kao i u slučaju novozelandskoga rješenja, najveće ograničenje kanadskoga zakonskog rješenja je u tome što je riječ o nacionalnom rješenju.

Od 2011., *američki Ured za patente i žigove* (USPTO) zadužen je za održavanje službene baze podataka⁴² u koju se mogu unijeti sve oznake urođeničkih plemena koja su službeno priznata na području SAD-a, a takvih je plemena preko pet stotina.⁴³ Međutim, za razliku od kanadskoga rješenja (na temelju kojeg plemena nad svojim službenim oznakama stječu isključiva prava u neograničenom trajanju, što im daje za pravo da svaku treću osobu spriječe u namjeri označavanja bilo kojeg proizvoda sa znakom koji obuhvaća službenu oznaku) baza službenih oznaka osnovana u SAD-u, ima isključivo tehničku funkciju. Odnosno, zahvaljujući navedenoj bazi, djelatnici

39 Vidjeti: Canadian Trademarks Act, R.S.C., 1985, c. T-13 (dalje u tekstu: kanadski Zakon o žigu), Sec. 9.

40 Više o kanadskim službenim oznakama vidjeti na: *Boughtonlaw. Protecting aboriginal marks*, pristup 20. srpnja 2021. <https://www.boughtonlaw.com/2013/07/protecting-aboriginal-marks/>.

41 Ovaj je primjer preuzet iz: WIPO, *Advanced Course on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions - Modul III: Protecting TK and TCEs with existing and adapted intellectual property rights*, 11.

42 Bazi se može pristupiti i putem sljedeće mrežne stranice: *United States Patent and Trademark Office (USPTO)*, pristup 20. srpnja 2021., <http://www.uspto.gov/trademarks/law/tribal/>.

43 Prema: Zark, B., *Use of Native American Tribal Names as Marks*, 546, na području SAD-a ima 565 službeno priznatih urođeničkih plemena.

USPTO-a trebali bi lakše uvidjeti da je znak kojeg se želi registrirati kao žig, zapravo urođenička oznaka (naziv ili simbol). Međutim, da bi odbili zatraženu registraciju žiga, morali bi prethodno utvrditi da je riječ o znaku koji u nedopustivoj mjeri sugerira vezu između njime označenih proizvoda i određene urođeničke skupine.⁴⁴

Na području EU slična zaštita u okviru žigovnog prava osigurana je za nazive tradicijskih proizvoda koji su zaštićeni kao oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti. Naime oznake zemljopisnoga podrijetla i oznake izvornosti posebno su, *sui generis* pravo industrijskog vlasništva, i kao takve su osnova za prigovor na registraciju žiga. Dodatno, na takve oznake registrirane na razini EU pazi se i po službenoj dužnosti jer mogu biti i apsolutni razlozi za odbijanje registracije žiga.⁴⁵ Ipak, u EU takva se zaštita oznaka ne odnosi na bilo koju vrstu proizvoda ili usluga na koje se primjenjuju takve oznake, već je ograničena na one proizvode za koje je oznaka zemljopisnog podrijetla ili oznaka izvornosti zaštićena. Stoga se primjenom spomenutog apsolutnog razloga odbijanja može spriječiti neprimjereno korištenje naziva tradicijskih proizvoda samo u pogledu istih ili usporedivih proizvoda.⁴⁶ Primjenom relativnoga razloga može spriječiti neprimjereno korištenje naziva tradicijskih proizvoda i na proizvodima koji nisu isti ili usporedivi ako bi time došlo do iskorištavanja ugleda registrirane oznake.⁴⁷ Iako se pretpostavlja da registrirane oznake imaju ugled, neće biti dostatno samo navesti da će primjenom oznaka na proizvodu ili usluzi njihov ugled biti iskorišten, već to treba pokazati u konkretnom slučaju.⁴⁸ Nadalje, time je u EU osigurana zaštita u okviru žigovnog prava samo onih naziva tradicijskih proizvoda koji ujedno ukazuju na zemljopisno podrijetlo takvoga tradicijskog proizvoda te u svijesti potrošača time upućuju na određena specifična

44 Tako i: *USPTO - Department of Commerce. Establishment of a Database Containing the Official Insignia of Federally and State Recognize Native American Tribes*, pristup 20. srpnja 2021. <https://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2001/week39/patdata.htm>.

45 Odbit će se registracija žigova koji su isključeni iz registracije na temelju zakonodavstva EU ili nacionalnih pravnih propisa država članica ili međunarodnih sporazuma kojih je E ili država članica stranka, kojima se osigurava zaštita oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla odnosno onih koji su isključeni iz registracije u skladu sa zakonodavstvom Europske unije ili međunarodnim sporazumima kojih je EU stranka, kojima se osigurava zaštita tradicionalnih izraza za vina i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta.

46 Prema *European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal, Chapter 10 Trade Marks in Conflict with Geographical indications (Article 7(1)(j) EUTMR)*, pristup 19. siječnja 2022., <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1925835/trade-mark-guidelines/chapter-10-trade-marks-in-conflict-with-designations-of-origin-and-geographical-indications--article-7-1--j--eutmr->.

47 Prema *European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part C Opposition, Section 4 Rights under Article 8(4) and 8(6) EUTMR, Chapter 10 Trade Marks in Conflict with Geographical indications), Chapter 5 Article 8(6) EUTMR — the Protection of Geographical Indications*, pristup 19. siječnja 2022., <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1924654/trade-mark-guidelines/5-article-8-6--eutmr-%E2%80%94the-protection-of-geographical-indications>.

48 Zaštita registrirane oznake odnosi se na sam naziv, pa tako primjerice zaštita registrirane oznake „paška čipka“ ne bi mogla spriječiti registraciju figurativnoga žiga za, primjerice sir na kojem je među ostalim slika paške čipke ili čipkarica.

svojstva ili ugled tih proizvoda.⁴⁹ Ipak, nužno je naglasiti da se kao zemljopisnu oznaku može registrirati i pojam koji nije geografski, ali se tradicionalno koristi za određenu vrstu proizvoda s određenog lokaliteta. Riječ je o situacijama kada tradicijski naziv u svijesti potrošača počinje ukazivati i na geografsko podrijetlo i na posebna svojstva proizvoda uvjetovana geografskim podrijetlom.⁵⁰ Stoga pravo na zaštitu mogu uživati i tradicijski nazivi koji nisu geografski pojmovi, ali samo ako se u svijesti potrošača doživljavaju kao zemljopisna oznaka. Osim toga, na razini EU omogućena je zaštita tradicijskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića zemljopisnim oznakama, ali još uvijek ne postoji mogućnost takve zaštite za nepoljoprivredne proizvode, iako pojedine države članice, uključujući Republiku Hrvatsku, omogućavaju njihovu zaštitu na nacionalnoj razini.

5. ZAKLJUČAK

Zaštita u okviru sustava žigovna prava u konvencionalnom obliku sukladno načelima žigovna prava uvjetovana je osobitostima tržišta jer materijalne pretpostavke registracije nadležno tijelo ispituje u odnosu na prosječnoga potrošača proizvoda i usluga na teritoriju za koji se zaštita traži te uzimajući u obzir izgled znaka i proizvode i/ili usluge za koje se traži registracija. Stoga, sustav žigovna prava u konvencionalnom obliku, samo u iznimnim situacijama može osigurati defenzivnu zaštitu tradicijskih (najčešće urođeničkih) naziva i simbola - primjerice, kada se kao žig želi registrirati tradicijski naziv ili simbol koji bi zaista mogao dovesti potrošače u zabludu o podrijetlu njime označenih proizvoda.

Manjim modifikacijama konvencionalnih sustava žigovna prava (kao što je, primjerice, učinjeno na Novom Zelandu – uvođenjem, tzv. *kulturološke uvrede* kao apsolutnog razloga za odbijanje registracije žiga) može se osigurati zaštita tradicijskih naziva i simbola od uvredljivih uporaba. No, iako neprimjereno, korištenje tradicijskih naziva i simbola (za razliku od urođeničkih) tradicijske zajednice, osobito one koje obitavaju na području EU, u pravilu, ne bi smatrale uvredljivim. Nešto većom intervencijom u sustav žigovna prava, odnosno, tzv. *službenim oznakama* koje su uvedene u Kanadi, osigurana je iznimno učinkovita zaštita urođeničkih naziva i simbola, budući da su urođeničke zajednice stekle isključiva prava nad svojim tradicijskim oznakama, u neograničenom trajanju, i to u odnosu na bilo koju vrstu proizvoda ili usluga na koje se primjenjuju takve oznake. Slično predstavljaju i registrirane oznake zemljopisnoga podrijetla i oznake izvornosti kojima se obilježavaju tradicijski proizvodi u EU, a koje su propisane i kao apsolutni i kao relativni razlog za odbijanje registracije žiga u EU. No, u EU se primjenom ovih razloga odbijanja može spriječiti neprimjereno korištenje naziva tradicijskih proizvoda samo u pogledu istih ili usporedivih proizvoda i ako time dolazi do iskorištavanja ugleda oznake. Stoga

49 Više o oznakama zemljopisnoga podrijetla i oznakama izvornosti vidjeti u Rački Marinković, *A Usporedba oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova s obzirom na pojmovna određenja i međunarodno prihvaćene standarde zaštite*, 189-211 te Ana Rački Marinković, „Osnovna obilježja i opseg zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova“, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 65, br. 6 (2015): 665-692.

50 Primjer je takve oznake FETA za meki sir iz Grčke.

je time u okviru žigovnog prava osigurana zaštita samo onih naziva tradicijskih proizvoda koji ujedno ukazuju na zemljopisno podrijetlo takvog tradicijskog proizvoda te u svijesti potrošača time upućuju na određena specifična svojstva ili ugled tih proizvoda. Osim toga, na razini EU još uvijek nije uspostavljen takav sustav zaštite za nepoljoprivredne proizvode pa nazivi tradicijskih nepoljoprivrednih proizvoda nisu posebno zaštićeni u okviru žigovnog prava u EU.

LITERATURA

1. Bainbridge, David. *Intellectual Property – ninth edition*. England: Pearson, 2012.
2. Blackhorse, Amanda. *Why the R*edsk*ns Need to Change*. Pristup 20. srpnja 2021. http://www.huffingtonpost.com/amanda-blackhorse/washington-nfl-name-change_b_2838630.html
3. Boughtonlaw. *Protecting aboriginal marks*. Pristup 20. srpnja 2021. <https://www.boughtonlaw.com/2013/07/protecting-aboriginal-marks/>
4. Canadian Trademarks Act, R.S.C., 1985, c. T-13
5. Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. godine o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima – preinaka, SL 361/1, 23.12.2015.
6. European Union Intellectual Property Office (EUIPO). *Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal, Chapter 7 Trade Marks In Conflict With Public Order And Acceptable Principles Of Morality (Article 7(1)(f) EUTMR)*. Pristup 19. siječnja 2022. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1785746/trade-mark-guidelines/chapter-7-trade-marks-contrary-to-public-policy-or-acceptable-principles-of-morality--article-7-1->
7. European Union Intellectual Property Office (EUIPO). *Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal, Chapter 8 Deceptive trade marks (Article 7(1)(g) EUTMR)*. Pristup 19. siječnja 2022. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1789166/trade-mark-guidelines/chapter-8-deceptive-trade-marks--article-7-1--g--eutmr->
8. European Union Intellectual Property Office (EUIPO). *Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal, Chapter 9 Trade Marks in conflict with flags and other symbols (Article 7(1)(h) and (i) EUTMR)*. Pristup 19. siječnja 2022. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1786543/trade-mark-guidelines/chapter-9-trade-marks-in-conflict-with-flags-and-other-symbols--article-7-1--h--and--i--eutmr->
9. European Union Intellectual Property Office (EUIPO). *Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part B Examination, Section 4 Absolute Grounds for Refusal, Chapter 10 Trade Marks in Conflict with Geographical indications (Article 7(1)(j) EUTMR)*. Pristup 19. siječnja 2022. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1925835/trade-mark-guidelines/chapter-10-trade-marks-in-conflict-with-designations-of-origin-and-geographical-indications--article-7-1--j--eutmr->
10. European Union Intellectual Property Office (EUIPO). *Guidelines For Examination of European Union Trade Marks, Part C Opposition, Section 4 Rights under Article 8(4) and 8(6) EUTMR, Chapter 10 Trade Marks in Conflict with Geographical indications, Chapter 5 Article 8(6) EUTMR — the Protection of Geographical Indications*. Pristup 19. siječnja 2022. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1924654/trade-mark-guidelines/5-article-8-6--eutmr-%E2%80%94-the-protection-of-geographical-indications>
11. European Union Intellectual Property Office. Pristup 20. srpnja 2021. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>

12. Jessop, Alicia. *Inside The Legal Fight To Change The Washington Redskins' Name*. Pristup 20. srpnja 2021. <http://www.forbes.com/sites/aliciajessop/2013/10/15/a-look-at-the-legal-fight-to-change-the-washington-redskins-name/>
13. Krpan, Petra. „Nekonvencionalni žigovi“. *Pravnik* 48, br. 1 (2014): 63-74.
14. Matanovac Vučković, Romana. „Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju žiga“. *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 62, br. 3 (2012): 929-960.
15. Morgan, Owen. „Protecting Indigenous Signs and Trade Marks – The New Zealand Experiment“. *Intellectual Property Quarterly*, br. 1 (2004): 58-84.
16. Opći sud EU; predmet T-417/10, *Cortés del Valle López / OHIM (iQue buenu ye! HJOPUTA)* od 9. ožujka 2012. godine, EU:T:2012:120.
17. Pak, Jasna. *Pravo žiga*. Pristup 20. srpnja 2021. <https://singipedia.singidunum.ac.rs/autor/10256-jasna-pak>
18. Panumas Kudngaongarm. *Traditional Knowledge and Indigenous Resources Standards for Intellectual Property Protection*. *Thailand Law Journal* 12, br. 1 (2009). Pristup 18. siječnja 2022. <http://thailawforum.com/articles/IP-Traditional-Knowledge-Part1-4.html>
19. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva (1883, Pariz, Francuska), Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 12/93. i 3/99.
20. Rački Marinković, Ana. „Apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga: usporedba nekih aspekata europskog i hrvatskog prava te prakse OHIM-a i DZIV-a“. U: *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Europskoj uniji*, ur. Romana Matanovac Vučković, 1-52. Zagreb: Narodne novine i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2006.
21. Rački Marinković, Ana. „Osnovna obilježja i opseg zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova“. *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 65, br. 6 (2015): 665-692.
22. Rački Marinković, Ana. „Usporedba oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova s obzirom na pojmovna određenja i međunarodno prihvaćene standarde zaštite“. *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 63, br. 1 (2013): 189-220.
23. Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva - Aneks 1C Marakeškog ugovora o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (1994., Marakeš, Maroko), SL 336/214, 23.12.1994.
24. Trade Marks Act 1953, Public Act No. 66/1953
25. Trade Marks Act 2002, Public Act No. 49/2002
26. Ugovor o pravu žiga (1994., Ženeva, Švicarska), Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 9/04.
27. *United States Patent and Trademark Office (USPTO)*. Pristup 20. srpnja 2021. <http://www.uspto.gov/trademarks/law/tribal/>
28. Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. godine o žigu Europske unije (kodificirani tekst), SL 154, 16.6.2017.
29. *USPTO - Department of Commerce. Establishment of a Database Containing the Official Insignia of Federally and State Recognize Native American Tribes*. Pristup 20. srpnja 2021. <https://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2001/week39/patdata.htm>
30. Vargas, Theresa. *From Pork Rinds to Cheerleaders, the Trademark Office Rejects the Word 'Redskins'*. Pristup 20. srpnja 2021. <http://www.washingtonpost.com/blogs/local/wp/2014/01/28/from-pork-rinds-to-cheerleaders-the-trademark-office-rejects-the-word-redskins/>
31. Vrhovni sud SAD-a; predmet *Matal v. Tam* od 19. lipnja 2017. godine, 582 U.S. (2017), No. 15-1293.
32. WIPO (2016). *Advanced Course on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions - Modul III: Protecting TK and TCEs with existing and adapted intellectual property rights*
33. WIPO (2018). *Advanced Course on Trademarks, Industrial Design and Geographical Indication – Module II: Trademarks*

34. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Pristup 20. srpnja 2021. <http://www.wipo.int/trademarks/en/>
35. Zark, Brian. „Use of Native American Tribal Names as Marks“. *American Indian Law Journal* 3, br. 2 (2015): 537-557.
36. Zografos, Daphne. „New Perspectives for the Protection of Traditional Cultural Expressions in New Zealand“. *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 6, br. 8 (2005): 928-952.

Tea Hasić*
Ana Rački Marinković**

Summary

PROTECTION OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS FROM INAPPROPRIATE WITHIN THE FRAMEWORK OF CONVENTIONAL TRADEMARK LAW SYSTEMS

Since few decades ago, the use of traditional insignias on commercial products has been increasing, across the globe. In particular, the use of indigenous insignias on commercial products of non-indigenous origin is often in countries such as USA, Canada, Australia or New Zealand where there are larger indigenous communities. Either as offensive or exploitative the respective practice is unacceptable for indigenous people. Appropriation of traditional insignias by non-indigenous people - i.e. registering indigenous names and symbols as trademarks for commercial products of non-indigenous origin has been considered as particularly unacceptable practice.

The aim of the paper is to assess whether the conventional trademark law system contains mechanisms that can combat inappropriate use of traditional insignias. In order to achieve respective goal, international and European sources in the field of trademark law, as well as specific national solutions, are analyzed.

Research has revealed that conventional trademark law systems provide protection against misuse of traditional insignias only in exceptional occasions. Therefore, certain countries, where there are larger indigenous communities and public policies are focused on the prevention of offensive use of indigenous insignias, have introduced minor or larger intervention in their conventional trademark law systems to increase effectiveness when it comes to combating offensive uses of indigenous insignias. It is shown how in New Zealand the concept of *cultural offense* as an absolute ground for trademark refusal is introduced while in Canada *official insignia* as a special type of trademark is introduced. The impact of those interventions is considered and whether these could be relevant for the European union. Similar interventions applicable in the conventional European trademark law for the protection against inappropriate use of European indigenous and traditional indications are analyzed.

Keywords: *traditional cultural expressions; traditional insignias; indigenous names and symbols; trade marks.*

* Tea Hasić, Ph.D., lecturer, Faculty of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", Juraj Dobrila University of Pula; thasic@unipu.hr. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6079-1156>.

** Ana Rački Marinković, Ph.D., Office of the Agent of the Republic of Croatia before the European Court of Human Rights, Zagreb; aracki@pravo.hr. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5137-7527>.

The views of co-author Ana Rački Marinković are personal and not the official position of the Office.