

Др Драган Златовић*
Мр Маја Билић**

УДК: 347.772:681.324.004.14

КОЛИЗИЈА ИЗМЕЂУ ОЗНАКА ЗЕМЉОПИСНОГ ПОДРИЈЕТЛА И НАЗИВА ИНТЕРНЕТСКИХ ДОМЕНА КРОЗ АНАЛИЗУ ОДЛУКЕ ИНТЕРНЕТСКЕ КОРПОРАЦИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ИМЕНА И БРОЈЕВА (ICANN) О УВОЂЕЊУ НОВИХ ГЕНЕРИЧКИХ ВРШНИХ ДОМЕНА „WINE“ И „VIN“

Ознаке земљописног подријетла као један од облика ознака подријетла (уз ознаке изворности и ознаке традиционалног угледа) у систематизи права интелектуалног власништва, уз жигове, индустријски дизајн те у ширем одређењу и називе интернетских домена, спадају у категорију знакова разликовања. Различити правни сустви познају различита, у правилу три основна концепта, заштите таквих ознака. Ознаке земљописног подријетла због све динамичнијих кретања на тржишту, све чешће долазе у колизију с другим правима интелектуалног, односно индустријског власништва, примјерице с називима интернетских домена. Аутори у овом раду анализирају примјере таквих колизија и то кроз одлуке Интернетске корпорације за додјелу имена и бројева и Свјетске организације за интелектуално власништво.

Кључне ријечи: *ознаке подријетла, ознаке земљописног подријетла, ознаке изворности, назив интернетске домene, ICANN, „wine“ и „vin“ домene, UDRP правила, „champagne.com“ домene*

I ОЗНАКЕ ЗЕМЉОПИСНОГ ПОДРИЈЕТЛА

Ознака подријетла производа појмовно је сваки податак на самом производу или на његовој вањској опреми који показује из којег уже или шире дефинираног краја тај производ потјече.¹

Назив подријетла одређен је називом земље, регије или специфичног мјеста и означава да тај производ потјече управо из тих подручја, да има посебну каквоћу, која се искључиво и у бити односи на то земљописно подручје, другим ријечима, која је одређена људским и/или природним чимбеницима. Ознаке подријетла које се могу правно штитити указују на

*Проф. в. ш., прочелник Управног студија Велеучилишта у Шибенику

**Виши аналитичар, Одјел за правне послове, Хрватска агенција за мало господарство, иновације и инвестиције.

¹A. Verona, *Pravo industrijskog vlasništva*, Zagreb, 1978, 192.

квалитативну везу производа и подручја производње.² Вриједност ознаке подријетла почива на свијести и увјерењу потрошача како су производи означени ознаком подријетла производи с посебним квалитативним својствима, чиме ознака подријетла има и јамствену функцију.³

Ознаке подријетла једна су од врста индустријског власништва, те заједно с робним и услужним жиговима, индустријским дизајном (раније моделима и узорцима – *op.aut.*), чине према одредбама посебних закона у подручју индустријског власништва знакове разликовања.

Ознаке подријетла су: ознака земљописног подријетла, ознака изворности и ознака традиционалног угледа. Правна заштита ознаке изворности као интелектуалног власништва остварује се провођењем одговарајућег поступка регистрације ознаке коју проводи за то надлежно тијело, односно у управним, грађанскоправним и казеноправним поступцима.⁴ Једном регистрирану

²К. Идрис, *Интелектуална својина – моћно средство економског раста*, Завод за интелектуалну својину & Балкан Култ, Београд, 2003, 150.

³Цит. I.M. Auby, R., Plaisant, *Le droit des appellations d'origine*, Paris, 1974, 49 према В. Бесаровић, *Право индустријске својине и ауторско право*, НИО Пословна политика, Београд, 1984,87.

⁴Према одредби чл. 289 ст. 2 Казненог закона („Народне новине“, бр. 125/11, 144/12 и 56/15, даље: КЗ) казнено дјело повреде регистриране ознаке подријетла чини онај тко противно прописима раби ознаку изворности, ознаку земљописног подријетла производа и услуга или ознаку традиционалног угледа пољопривредних и прехранбених производа и на тај начин прибави знатну имовинску корист или проузрочи знатну штету, те ће се казнити казном затвора до три године. Ради се о казненом дјелу с бланкетном диспозицијом. Починитељ казненог дјела може бити било која особа (*delictum communium*). Облик кривње је намјера (*dolus*), која обухваћа и ступањ имовинске користи и/или проузрочење штете. Предмети који су били намијењени или употребљени за почињење овог казненог дјела (*instrumenta sceleris*) ће се одузети, а предмети који су настали почињењем овог казненог дјела (*producta sceleris*) ће се одузети и уништити, осим ако суд одлучи да ће се употребљена ознака учинити нераспознатљивом, а предмети који су настали почињењем дјела употребити у хуманитарне сврхе. Детаљније Š. Pavlović, *Kazneni zakon*, Libertin naklada, Rijeka, 2012, 619. Према одредби чл. 290 КЗ-а на захтјев оштећеника када овај за то има оправдани интерес, пресуда за ово казнено дјело ће се јавно објавити о трошку починитеља, а начин објављивања одређује се пресудом, чиме се превентивно утјече на потенцијалне починитеље и подиже укупна разина свијести о важности заштите права интелектуалног власништва. Цит. R. Matanovac, *Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorsko-pravni poredak*, Zbornik Hrvatskog društva za autorsko право, Zagreb, 2005, 48. Уз ове модалитете заштите упућујемо и на још један начин заштите предвиђен у одредби чл. 63 и 64 ст. 1 ал. 4 Закона о трговини („Народне новине“, бр. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 и 30/14; даље: ЗОТ) према којима се радњом непоштеног трговања (нелојалне утакмице, нелојалне конкуренције) којом се ради тржишног натјечања поврјеђују добри трговачки обичаји, сматра и именовани случај продаје робе с ознакама или подацима или изгледом који стварају или би могли створити забуну гледе извора, начина производње, количине,

ознаку изворности могу заједнички користити сви произвођачи из назначеног подручја, који задовољавају прописане увјете. У правилу се захтијева и регистрација корисника ознаке код одговарајућег надлежног тијела.

У бројним међународним правним изворима уређена је правна заштита ознака земљописног подријетла и ознака изворности производа. Ознаке изворности предмет су заштите индустријског власништва и према одредбама Паришке конвенције за заштиту права индустријског власништва (чл. 1, точка 2). и Споразума о трговинским аспектима права интелектуалног власништва (чл. 22).

Већ у Паришкој конвенцији за заштиту индустријског власништва из 1883. предметом заштите индустријског власништва одређују се ознаке подријетла или ознаке изворности, уз патенте, корисне моделе, индустријски дизајн, робне и услужне жигове, трговачка имена те сузбијање непоштене утакмице (чл. 1 ст. 2 Паришке конвенције).

Надаље, у Споразуму о трговинским аспектима права интелектуалног власништва – *TRIPS* из 1994. посебно се уређује заштита земљописних ознака, која с обзиром на широко значење овдје употребљеног појма укључује и ознаке изворности. Тако се одредбом чл. 22 *TRIPS*-а земљописне ознаке дефинирају као ознаке које идентифицирају робу подријетлом са територија чланице, или регије или мјеста на том територију, гдје је одређена квалитета, репутација или друга карактеристика робе битно повезана с њеним земљописним подријетлом. *TRIPS* обавезује државе чланице, укључујући Републику Хрватску, да пружи и правна средства заинтересираним странкама ради спречавања: а) употребе у било којем смислу у одређивању или представљању робе која би назначила или сугерирала да дотична роба потјече из земљописног подручја које није стварно мјесто подријетла на начин којим се заваља јавност гледе њеног земљописног подријетла; б) било која употреба која је акт непоштеног тржишног натјечања у смислу чланка 10бис Паришке конвенције, и то против земљописне ознаке која би, премда дословно вјеродостојна гледе територија, регије или мјеста из којег потјече роба, ипак у јавности могла створити погрешан дојам да роба потјече с другог територија.⁵

Учинковитија и прецизнија заштита управо ознака изворности производа и услуга уређена је у Лисабонском споразуму за заштиту ознака подријетла и њихову међународну регистрацију из 1958. г., према којему се ознаке

каквиће или других особина робе, која радња нелојалне утакмице је *ex lege* забрањена и због које се може тражити судска заштита ради накнаде штете позивом на одредбу чл. 65 ЗОТ-а. Детаљније D. Zlatović, *Posebne radnje nelojalne konkurencije*, Hrvatska pravna revija, god. XIII., br. 5, 2013, 23-32.

⁵ Детаљније о међународним уговорима који се односе на ознаке изворности код А. Раčki Маринковић, А. Цветић, *Novela Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga iz 2007.godine*, у MATANOVAC, R. (op.red.) i dr., *Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu*, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Narodne novine, Zagreb, 2007, 212-213.

изворности регистрирају код Међународног уреда *WIPO*-а у Женеви, на захтјев државе чланице у име физичке или правне особе која, у складу с националним законодавством, има право користити такву ознаку, те се државе чланице обвезују штитити међународно регистрирану ознаку изворности све док је иста заштићена у држави подријетла.⁶

За разлику од осталих облика интелектуалног власништва као што су патент, жиг и индустријски дизајн, национални сустави права који регулирају ово подручја могу се знатно разликовати од државе до државе и имају различиту правну традицију.⁷

У правилу разликујемо три основна концепта заштите таквих ознака подријетла: кроз постојећи сустав заштите жигова, односно кроз заштиту колективних и јамствених жигова (нпр. у САД-у), посебним прописима којима се штите поједине квалифициране ознаке земљописног подријетла (нпр. у Мексику) и кроз сустав заштите ознака земљописног подријетла као *sui generis* права, какав приступ је заступљен на разини Еуропске уније и у Републици Хрватској.⁸

⁶ Република Хрватска није чланица овог Споразума. За разлоге види *ibid.*, 214. Детаљније о Лисабонском споразуму код К. Дамјановић, В. Марић, *Интелектуална својина*, треће издање, Правни факултет Универзитета Унион, Београд, 2009, 293. Лисабонским споразумом ознаке земљописног подријетла биле су искључене из сустава међународне регистрације. Овај Лисабонски споразум задњи пут је ревидиран 2015. године усвајањем Женевског акта Лисабонског споразума (Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications од 20. свибња 2015.), који ће ступити на снагу кад га ратифицира пер држава чланица Лисабонског уговора. Овом ревизијом, између осталог, омогућена заштита и ознака земљописног подријетла кроз сустав међународне регистрације, што је изазвало противљење САД-а. такођер, Женевским актом омогућено је да Лисабонском споразуму приступе и међународне организације, укључујући Еуропску унију, чиме се омогућава заштита ознака изворности и ознака земљописног подријетла регистрираних на разини Еуропске уније у другим државама чланицама Лисабонског споразума. Цит. А. Раčki Маринковић, *Osnovna obilježja i opseg zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 65, br.5, 2015, 672. Република Хрватска није чланица нити Мадридског споразума о сузбијању лажних и пријеварних ознака подријетла на производима из 1891.

⁷ Ознаке изворности производа имају дугу традицију, тако да је примјерице ознака *Appellation d'origine contrôlée*, која одговара ознаци изворности, уведена у Француској још 1919., а потпуно је имплементирана 1965. Тако С. Mariojouis, С. R. Wessells, *Certification and quality Signal sin the Aquaculture Sector in France*, Marine resource Economics, 17, 2002, 176. Цит. Према М. Југ –Дујаковић, А. Gavrilović, Ј. Југ-Дујаковић, *Могући облици заштите и идентификације малостонске каменце на тржишту*, *Naše more*, 55, 2008, 5-6, 263.

⁸ Цит. А. Раčki Маринковић, *Usporedba oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova s obzirom na pojmovna određenja i međunarodno prihvaćene standarde zaštite*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 31, 1, 2013, 194.

На производима се ознака изворности често користити уз знак или логотип произвођача (који може бити заштићен жигом), како би се истовремено нагласио индивидуални карактер и заједничка особина припадности производа.

За разлику од еуропског састава заштите који уређује искључиво заштићене ознаке подријетла за пољопривредне и прехранбене производе, заштита ознака изворности, као уосталом и других ознака подријетла, могућа је за све производе и услуге у Републици Хрватској.⁹

Поступке за заштиту ознака изворности за одређене категорије производа и то пољопривредне и прехранбене производе (храну) проводи Министарство пољопривреде у складу са Законом о пољопривреди („Народне новине“, бр. 30/15; даље: ЗОП).¹⁰ Дакле, категорије производа за које можемо регистrirати

⁹*Ibid*, 208.-209.

¹⁰ Раније је ова материја била уређена Законом о заштићеним ознакама изворности, заштићеним ознакама земљописног подријетла и зајамчено традиционалним специјалитетима пољопривредних и прехранбених производа („Народне новине“, број 80/13, 14/14) те Правилником о националном знаку заштићене ознаке изворности, заштићене ознаке земљописног подријетла и зајамченог традиционалног специјалитета пољопривредних и прехранбених производа („Народне новине“, број 69/14). Правну стечевину Еуропске уније (*acquis communautaire*) овом подручју чине Уредба (ЕУ) бр. 1151/2012 о саставима квалитете за пољопривредне и прехранбене производе (ОЈ Л 343, 14. 12. 2012.), Уредба бр. 1308/2013 од 17.12.2013. о успостављању заједничке организације тржишта пољопривредних и прехранбених производа, Делегирана Уредба Комисије (ЕУ) бр. 664/2014 од 18. просинца 2013. о допуни Уредбе (ЕУ) бр. 1151/2012 Еуропског парламента и Вијећа с обзиром на утврђивање симбола Уније за заштићене ознаке изворности, заштићене ознаке земљописног подријетла и зајамчено традиционалне специјалитете и с обзиром на одређена правила о подријетлу, одређена правила поступка и одређена додатна пријелазна правила, Делегирана Уредба Комисије (ЕУ) бр. 665/2014 од 11. ожујка 2014. о допуни Уредбе (ЕУ) бр. 1151/2012 Еуропског парламента и Вијећа у погледу увјета употребе необавезне ознаке квалитете “планински производ”, те Проведбена Уредба Комисије (ЕУ) бр. 668/2014 од 13. септембра 2014. о утврђивању правила за примјену Уредбе (ЕУ) бр. 1151/2012 Еуропског парламента и Вијећа о саставима квалитете за пољопривредне и прехранбене производе. Прије ступања на снагу Уредбе 1151/2012, ознаке земљописног подријетла су биле регулиране Уредбом 510/2006, а зајамчено традиционални специјалитети Уредбом 509/2006. Детаљније о ранијем уређењу код С. Amirez, *Der Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel nach der Verordnung (EG) Nr. 510/2006*, Köln, 2007, 299. Након што је назив заштићен у Републици Хрватској суkladно одредбама Уредбе (ЕУ) бр. 1151/2012, овога Закона и проведених прописа донесених на темељу њега, Министарство пољопривреде доставља Еуропској комисији документацију потребну за регистрацију ознаке на разини Еуропске уније. Министарство пољопривреде на интернетским страницама објављује спецификације производа на темељу којих је Еуропска комисија донијела позитивну одлуку о регистрацији ознаке. Детаљније о поступку при Министарству пољопривреде у “Vodič za registraciju oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj,

и заштитити ознаку земљописног подријетла односно ознаку изворности код Министарства пољопривреде, уз вина и јака алкохолна пића укључују и пољопривредне производе за људску прехрану (месо и изнутрице, месни приправци и производи од меса, сиреви, јаја, мед, остали млијечни производи, масти, маслац, маргарин, уља, воће и поврће, житарице и производи, рибе, шкољкаши, ракови и њихови производи, зачини, вински оцат), прехранбене производе (пиво, напаци добивени од биљних екстраката, крух, пециво, колачи, сластице и други пекарски производи, тјестенина, сенф, сол) те пољопривредне производе (сијено, есенцијална уља, цвијеће и украсно биље, вуна, памук).¹¹

За остале категорије производа и услуга¹² ова је материја уређена Законом о ознакама земљописног подријетла и ознакама изворности производа и услуга („Народне новине”, број 173/03, 186/03, 76/07 и 49/11; даље: ЗОЗПОИПУ) и Правилником о ознакама земљописног подријетла и ознакама изворности производа и услуга („Народне новине”, број 72/04, 117/07, 66/11), а сам поступак за заштиту ових ознака изворности проводи Државни завод за интелектуално власништво Републике Хрватске.¹³ Еуропски парламент утврдио је 2015. године Приједлог Резолуције о могућем проширењу заштите ознаке земљописног подријетла Еуропске уније на непољопривредне производе којом се предвиђа подношење законодавног приједлога у циљу успоставе јединственог еуропског састава за заштиту ознака земљописног подријетла непољопривредних производа како би се у потпуности искористили економски учинци заштите препознатљивости и квалитете тих производа, потрошачима

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s GIZ – Njemačko društvo za međunarodnu suradnju, Zagreb, 2012, 19. О ранијој правној стечевини гледе заштите прехранбених и пољопривредних производа детаљније код D. Vincek, B. Ljubišić, *Institucionalni okvir za zaštitu prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda posebnih svojstava u kontekstu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji*, Правни вјесник, год. 25, бр. 3-4, 2009, 219. О правној заштити непрехранбених производа ознакама земљописног подријетла на разини Еуропске уније тек се води иницијална расправа.

¹¹ „Registracija i zaštita naziva hrvatskih autohtonih proizvoda – minivodič za poslovnu zajednicu“, Министарство пољопривреде, Загреб, на http://www.bizimpact.hr/download/documents/read/registracija-i-zastita-naziva-hrvatskih-autohtonih-proivoda_115 (13.04.2015.), 18.

¹² За разлику од претежитог броја правних састава, у Републици Хрватској, као и у малом броју других држава (нпр. Азербајџан, Бахреин, Сингапур и Света Луција), ознакама изворности могуће је заштитити не само производе, него и услуге. Цит. А. Раčki Marinković, *op.cit.*, 210 могуће је заштити еуропског састава заштите

¹³ А. Раčki Marinković, А. Cvetić, *Novela Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga iz 2007.godine*, у MATANOVAC, R. (op.red.), *Prilogodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu*, DZIV i Narodne novine, Zagreb, 2007, 212. Напомињемо како у овом подручју не постоји еуропска правна стечевина, иако постоје иницијативе да се на разини Еуропске уније уведу ознаке изворности и за непољопривредне производе.

пружиле поуздане информације о мјесту и методи производње те сачували знање и радна мјеста повезани с тим производима, као учинковито допринијети борби против кривотворења, злоупотребе ознака земљописног подријетла и других непоштених пракси које доводе крајњег потрошача у заблуду и које су особито штетне за микропозузећа те мала и средња позузећа.¹⁴

Ознака изворности (*Protected Designation of Origin – PDO*) је назив подручја, одређеног мјеста или, у посебним случајевима, земље који се раби за означавање производа или услуга који потјечу из тог подручја, одређеног мјеста или те земље и чија је каквоћа или чија су својства битно или искључиво настала под утјецајем посебних природних и људских чимбеника одређене земљописне средине и њезина се производња, прерада и припрема у цијелости одвија у том земљописном подручју.¹⁵ Ознаком изворности сматра се и назив који није административни земљописни назив одређене земље, регије или мјеста, а који је дуготрајном упорабом у господарском промету постао опћепознат као назив производа који потјече из тог подручја, ако испуњава прописане увјете (чл. 3 ЗОЗПОИПУ).

За разлику од ознака изворности, ознаком земљописног подријетла (*Protected Geographical Indication – PGI*) штити се назив регије, одређеног мјеста или, у посебним случајевима, земље који се раби за означавање производа или услуга који потјечу из те регије, мјеста или земље те који имају одређену каквоћу, углед или друго својство што се приписује том земљописном подријетлу и чија се производња и/или обрада и/или припрема одвија у одређеном земљописном подручју. Ознака земљописног подријетла је и нека друга ознака којом се означава производ или услуга који потјечу с одређеног земљописног подручја, ако испуњава наведене увјете (чл. 2 ЗОЗПОИПУ).

¹⁴ Види Извјешће од 22.9.2015. на мрежним страницама

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0259+0+DOC+PDF+V0//HR>

¹⁵ Примјер за ознаку изворности је *Oli del Baix Ebre -Montesià*, екстра дјевичанско маслиново уље добивено од аутохтоних врста маслина из дефинираног подручја у Шпањолској. Састав и својства тла, посебице мањак храњивих твари те клима која превладава у том подручју представљају одређени стрес за стабла маслина, услијед чега се повећава удио полифенола у плодовима из којих се добива карактеристично маслиново уље богато секундарним „зеленим аромама“ и средње горког укуса, који је пикантан и трпак. Подручје у којем се производи и пуни маслиново уље истовјетно је подручју у којем се производе маслине. Подручје производње обухвата административне округе Baix Ebre и Montesià, који се налазе у провинцији Таррагона на југу Каталоније (Comunidad Autónoma de Cataluña), а граничи непосредно с административним окрузима Baix Maestrat (провинција Castellón) и Mataraña (провинција Teruel). Цит. према Vodič за registraciju oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede i GIZ, Zagreb, 2012, 11.

Уз ознаку земљописног подријетла и ознаку изворности трећи облик заштите се односи на ознаку традиционалног угледа или зајамчено традиционални специјалитет (*Traditional Speciality Guaranteed – TSG*). Традиционални земљописни или неземљописни називи који се рабе за означавање производа или услуге који потјечу из неке регије или из некога одређеног мјеста могу се регистrirати као ознаке изворности, ако тај производ или услуга удовољава законским увјетима.

Производ се изнимно може штитити ознаком изворности ако ознака има доказано традиционално обиљежје, изнимну репутацију и добро је позната и када сировине за производњу тог производа потјечу с подручја ширег или различитог од подручја прераде, под увјетом да је подручје производње сировина ограничено, да постоје посебни увјети за производњу сировина те да постоји сустав инспекцијске контроле којим се осигурава надзор испуњења посебних увјета.

Ознаке земљописног подријетла у систематизи права интелектуалног, односно индустријског власништва спадају у категорију знакова разликовања, уз жигове, индустријски дизајн те у ширем одређењу и називе интернетских домена. По природи ствари темељна функција ових знакова је разликoвна (дистинктивна) функција, која сугерира потрошачу извор производа, односно услуге и помаже искључивању могућности забуне на тржишту у *fair* увјетима трговања. Често ови знакови могу доћи у колизију, што се посебице односи на однос жигова и ознака земљописног подријетла, те однос жигова и назива интернетских домена.¹⁶ У наставку рада анализираћемо могуће колизије између ознака земљописног подријетла и назива интернетских домена у свјетлу праксе алтернативних начина рјешавања спорова (енгл. *Alternative Dispute Resolution – ADR*).

II ПРАВНА ЗАШТИТА НАЗИВА ИНТЕРНЕТСКИХ ДОМЕНА

Мнемонички облик Интернет домене (*Internet Domain Name*) је нематеријално добро које има функцију означити мјесто у виртуалном кибернетичком простору на којем се налази одређени информатички садржај на Интернету. Функција адресе у виртуалном простору у непосредној је свези са функцијом информатичког садржаја на тој адреси. Мнемонички облик Интернет домене претежно овиси о диспозицији, односно избору конкретног субјекта.¹⁷

Не постоји јединствени свјетски регистрацијски поступак нити јединствени орган за одлучивање него је успостављена хоризонтална и

¹⁶ А. Раčki Маринковић, *Osnovna obilježja i opseg zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 65, 5, 2015, 686.

¹⁷ Детаљније код С. Марковић, *Интернет адресе у светлу жиговог права и права сузбијања нелојалне конкуренције*, Право и привреда, бр. 5-8/2000, 634.

вертикална подјела послова код признавања назива Интернет адреса. При томе орган који одлучује води рачуна да се не могу појавити двије исте Интернета дресе, с тиме да право на назив се стјече по праву првенства пријаве (тзв. „*firstcome, firstserved*“).¹⁸

Ако се наведени садржај односи на одређени производ или услугу, Интернет адреса има обиљежје трговачког знака, те у том случају може доћи до повреда ранијег жига или твртке друге особе, односно до колизије ранијег жига и назива домене јер оваква кохабитација није могућа. Ова колизија рјешава се сукладном примјеном опћих правила жиговног права те забране и сузбијања нелојалне конкуренције.¹⁹ С обзиром да јединствени виртуални кибернетички простор не познаје територијално начело и државне границе, долази до несугласја с начелом територијалности као једним од темељних начела жиговног права, односно с чињеницом да се дјело нелојалне конкуренције утврђује у свакој држави на темељу националног права те државе. У конкретним ситуацијама може доћи до изазивања забуне на тржишту, односно до разводњавања туђег чувеног жига.²⁰

Честе су појаве и тзв. *cybersquatting*-а, као новог модалитета повреде жига на Интернету. *Cybersquatting* постоји, када особа, која регистрира назив домене, који садржи жиг, то чини у лошој вјери с намјером остварења профита од тог

¹⁸D. Kitchin et al., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, London, 2005, 723.

¹⁹ Регистрација вршне домене која у свом називу садржава жигове, односно заштићене знакове те промовирање производа на тој интернетској старници кроз познатост и углед тих жигова, представљају повреду права која произлазе из жига. Види одлуку Виског трговачког суда РХ, бр. Пж-1788/09, од 9.5.2009., објављену у „*Informator*“, Zagreb, br. 6142., од 16.1.2013.

²⁰ Види D. Zlatović, *Pravo intelektualnog vlasništva u suvremenom digitalnom okruženju*, Centar za management i savjetovanje, Zagreb, 2009, 83.; M. Vukmir, *Panorama prava intelektualnog vlasništva i naznake njihovih osobina*, *Informator*, broj 5253/5254, 2007, 8. Тако се у Великој Британији могу подносити тужбе због повреде угледа жига (тзв. *passing off*), дакле тужбе ради спрјечавања нелојалне конкуренције и тужбе због повреде жига, дакле тужбе из подручја жиговне заштите, у случају регистрације имена интернетских домена које садрже нечији жиг. О томе види код D. Kitchin et al., *op.cit.*, 727.-728, пренесено из A. Rački Marinković, *Arbitražno rješavanje sporova iz područja žigova*, *Pravo u gospodarstvu*, Zagreb, br. 4/12, 1026. и даље. Тако је британски Court of Appeal у предмету *British Telecommunications plc and others v. One in a Million Ltd* [1999] FSR 1 (Court of Appeal, Civil Division, 23.7.1998) заузео стајалиште како је недозвољено и штетно регистrirати називе домена којима се искориштава особити карактер и углед жигова, те да продаја назива домене која је збуњујуће слична регистrirаном жигу представља повреду регистrirаног жига. Суд је према тзв. *One in a Million* доктрини омогућио заштиту регистrirаних права како темељем заштите од нелојалне конкуренције, тако и темељем заштите од повреде права. V. J.P. Hutchinson, *Can Trade Mark Protection Respond to the International Threat of Cybersquatting?*, *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*, 2001 (1) *доступно на* <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/01-1/hutchinson.html> (преузето 11.12.2014.).

жига и када регистrira, неовлаштено тргује или користи назив домене, било у изворној или у разводњеној форми.²¹

Дакле, код *Cybersquatting* ради се о појави када одређена особа регистrira назив домене који у себи садржи туђи жиг, у намјери да га прода носитељу тог жига, који је закаснио у регистрацији таквог назива домене у своје име. *Cybersquatting* је регистрација, у спекулативном циљу, имена Интернет домене који садржи идентично или слично пренесен жиг или други знак разликовања заштићен од стране других носитеља, од стране особе која нема никакво право над неким жигом или другим знаком разликовања. До овакве недопуштене регистрације назива Интернет домене долази ради циљане касније продаје имена домене титулару права интелектуалног власништва над тим знаком, ради спрјечавања титулара права интелектуалног власништва да користи тај жиг као назив Интернет домене или у циљу употребе препознатљивости знака ради привлачења корисника Интернета на странице (*web site*) починитеља повреде.

Тренутно се уједначавају правила за разрјешавање оваквих спорова, посебице уз помоћ докумената *Uniform Domainname Dispute Resolution Policy (UDRPPolicy)*, *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRPRules)* и *Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, који су донесени од стране WIPO-а.²² Овај поступак може се покренути само у случају регистрације и употребе назива интернет домене *mala fides*²³, међутим уз овакве арбитражне поступке могуће је у случају колизије назива Интернет домене и туђега жига водити судске поступке сукладно жиговном праву и праву сузбијања нелојалне конкуренције, о чему свједочи богата француска и америчка јудикатура у овим случајевима.²⁴

У доктрини овај се поступак одређује као арбитражни поступак, иако он то није јер се ради о посебном административном моделу рјешавања спорова, који је битно различит од арбитражног поступка, посебице стога што се ради о присилном поступку, односно што се извршење одлуке донесене у том

²¹I.R. Mešević, *Cybersquatting – novi oblik povrede prava žiga*, Godišnjak Pravno fakulteta u Sarajevu, XLVI – 2003, 373.

²²Д. Поповић, *Имена Интернет домена и право интелектуалне својине*, Институт за упоредно право, Београд, 2005, 61; М. Vukmir, *Arbitraža o nazivima Internet domena pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO) i drugim ovlaštenim organizacijama*, Osmi hrvatski arbitražni dani "Arbitraža i nove tehnologije", Zagreb, 2000, gl.1.; М. Repas, *op.cit.*, 276; М. Јурић, *Рјешавање спорова о именима интернетских домена примјеном Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 59, 2009, br. 2-3,424; П. Тијанић, *Интернет адресе у правном односу жиговног права и права сузбијања нелојалне конкуренције*, Зборник радова „Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању“, Крагујевац, 2012, 140.

²³В. Korže, *Alternativno rješavanje sporova vezanih uz domene*, Pravo u gospodarstvu, 1/2006, 93.

²⁴Д. Поповић, *op.cit.*, 56.-60; С. Марковић, *op.cit.*, 639.

Драган Златовић, Маја Билић, Колизија између ознака земљописног подријетла и назива интернетских домена ... (стр. 53-68)

поступку може анулирати покретањем судском поступка у којем ће се такав спор поновно рјешавати.²⁵

ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* - организација која управља суставом имена интернетских домена) од почетка 2013. године омогућава креирање нових генеричких вршних домена (*Generic Top-Level Domain*, скраћено: *gTLD*) чији број је до сада био ограничен. Паралелно, створени су механизми којима се носитељи вербалних жигова могу превентивно обранити од потенцијалних повреда права из жига путем Интернета, до којих ће доћи услјед споменуте експанзије генеричких вршних домена. База података под називом „*Trademark Clearinghouse*“ осмишљена је као база у коју носитељи вербалних жигова могу уписати своје заштићене жигова чиме ће стећи право на ефикаснију заштиту вербалног жига у односу на генеричке вршне домене идентичног назива. Носитељу жига који је уписан у бази података „*Clearinghouse*“ даје се прилика да у раздобљу од најмање 30 дана прије јавне доступности нове генеричке вршне домене свој жиг регистрира као домену. Важећа *Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* се примјењује и на нове *gTLD*-е.²⁶

III КОЛИЗИЈА ИЗМЕЂУ ОЗНАКА ЗЕМЉОПИСНОГ ПОДРИЈЕТЛА И НАЗИВА ИНТЕРНЕТСКИХ ДОМЕНА

Интернетска корпорација за додјелу имена и бројева (енгл. *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, у даљњем тексту: *ICANN*)²⁷, тијело надлежно и одговорно за управљање суставима имена интернетских домена, дана 17. студеног 2015. је проширила постојећи доменски простор уводећи на тржиште домена нове генеричке вршне интернетске домене (енгл. *Top Level Domains*, - *gTLDs*) назива „*wine*“ и „*vin*“. Но сам поступак увођења тих домена у доменски простор био је обиљежен бројним сукобима о чему ће бити ријечи у наставку овог рада.

Наиме, у липњу 2013. три различита субјекта - *Afilias Limited*, *Donuts, Inc.*, *Famous Four Media Limited* и *Donuts* (путем своје подружнице *June Station, LLC*) су поднијела захтјев за додјелу назива нових генеричких вршних интернетских домена „*wine*“, односно „*vin*“, а што је изазвало снажна противљења прије свега, еуропских представника винарске и виноградарске индустрије.

²⁵ Усп. Т.С. Jehoram, С. van Nispen, Т. Huydecoper, *European Trademark Law: Community Trademark Law and harmonized National Trademark Law*, Alphen aan den Rijn, 2010, 334; А. Раčki Маринковић, *op.cit.*, 1056-1057.

²⁶ Сличне одредбе онима у *UDRP* Правилима налазимо и у Правилнику о устројству и управљању вршном националном интернетском доменом („Народне новине“, 38/10) који регулира правила и поступак везан за спорове о именима домена пред *CARnet*-ом који у Републици Хрватској управља националном вршном доменом.

²⁷ <https://www.icann.org/>

Противници увођења таквих слободних генеричких вршних интернетских домена предвођени Француском, Италијом, Шпањолском, Уједињеним Краљевством Велике Британије и Сјеверне Ирске и представницима преко двије тисуће произвођача вина из САД-а²⁸ сматрали су да би увођење предметних домена у доменски простор омогућило свакој приватној особи, субјекту или организацији да их комбинира с доменама друге разине чиме би настала опасност да просјечни потрошач погрешно предметне домене доведе у везу с ознакама земљописног подријетла заштићеним у Еуропској унији. На тај начин би, како су истицали противници увођења ових домена, на тржиште могли бити пласирани вински производи који не поштују важеће прописе о комерцијализацији производа, укључујући заштиту ознаке изворности или ознака земљописног подријетла.

Поред наведеног и Савјетодавни одбор Влада ICANN-а као међувладино тијело састављено од представника националних влада и међународних организација (енгл. *Governmental Advisory Committee*; у даљњем тексту: *GAC*) био је такођер подијељен око питања увођења предметних домена и потенцијалне повреде ознака земљописног подријетла и то између Владе САД-а и Аустралије с једне стране и Еуропске уније заједно с још неколико држава, с друге стране. Тијеком ове дебате, представници винарске индустрије у Еуропи и САД-у су опетовано указивали на опасност од кривотворења и неовлаштене и злонамјерне регистрације интернетских домена (тзв. *cybersquatting*²⁹), као и од настанка штете за ознаке земљописног подријетла вина приликом регистрације спорних назива домена *„.wine“* и *„.vin“*.

Уважавајући забринутост заинтересираних субјеката, ICANN-ов Одбор за програм нових домена (енгл. *New gTLD Program Committee*; у даљњем тексту: *NGPC*) тражио је да правно комплексну и политички осјетљиву позадину апела *GAC*-а који се односи на домене *„.wine“* и *„.vin“* размотри независни правни стручњак, а што је резултирало правним мишљењем француског професора са

²⁸ Произвођачи вина из САД-а који су се придружили представницима винске и виноградарске индустрије из Еуропске Уније укључују представнике укупно осам виноградарских регија и то: „Oregon Winegrowers Association“ (545 винарија), Napa Valley Vintners (500 винарија), „Sonoma County Vintners“ (230 винарија), „Willamette Valley Wineries Association“ (200 винарија), „Paso Robles Wine Country Alliance“ (160 винарија), „Santa Barbara County Vintners' Association“ (150 винарија), „Walla Walla Wine Alliance“ (75 винарија) и „Long Island Wine Council“ (48 винарија).

²⁹ T. Katulić, *Open InfoTrend Prvi hrvatski časopis za informatiku u poslovanju: ICT i sudska praksa- Cybersquatting*. Zagreb. TELEDOM d.o.o. za telekomunikacijski i informatički konzalting. Доступно на: <http://www.infotrend.hr/clanak/2012/6/cybersquatting,74,940.html>. Под појмом „Cybersquatting“ подразумијева се злонамјерно заузимање доменскога имена које на основи регистрираног робног знака (жига) или имена твртке припада неком другом подuzeћу или другом пословном субјекту. Детаљније код D. Dragičević, *Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija*, Narodne novine, Zagreb, 2015, 266 и D. Zlatović, *Žigovno pravo*, Vizura, Zagreb, 2008, 914.

Драган Златовић, Маја Билић, Колизија између ознака земљописног
подријетла и назива интернетских домена ... (стр. 53-68)

Свеучилишта *Pantheon-Assas* у Паризу, проф. *Jerome Passa*³⁰ који је закључио да, имајући у виду искључиво принципе међународног права интелектуалног власништва не постоји нити један пропис који се односи на регулацију ознака земљописног подријетла који би обвезао *ICANN* да одбије захтјеве за додјелу домена на управљање пријављеним субјектима или да их прихвати под одређеним увјетима.³¹

Успркос томе и даље су бројни заинтересирани субјекти указивали евалуацијском одбору *ICANN*-а на опасност давања тих домена на управљање због недостатка додатних мјера заштите што би могло довести до последица неовлаштеност кориштења ознака земљописног подријетла, као и угрожавања и повреде других права зајамчених Споразумом о трговинским аспектима права интелектуалног власништва споразумом (енгл. *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*; скр. *TRIPS*)³² и Лисабонским уговором³³, као релевантним прописима Еуропске уније.

Овакав развој ситуације утјецао је на то да *NGPC* призна како се ради о јако важном питању, да су неке чланице *GAC*-а и даље забринуте, због чега је донио одређене одлуке (*four resolutions*), између осталих и одлуку којом се одгађа додјела на управљање „*wine*“ и „*vin*“ домена и упућује заинтересоване стране на преговоре. Таква одлука наишла је на подршку Еуропске комисије³⁴ која је истакнула да нове домене не могу бити стављане у поступак додјеле све док се права и интереси произвођача и потрошача вина диљем свијета не заштите у потпуности.

Након студеног 2014., кад је *ICANN* коначно додијелио *June Station, LLC*-у управљање предметним доменама те након привремене суспензије одлуке, коначно, у липњу 2015. године, одређене државе чланице Еуропске уније и одређени представници винарске индустрије одустали су од свог заједничког приговора против одлуке *ICANN*-а и на тај начин омогућили *June Station, LLC*–у извршавање „*Registry Operating Agreement*“–а³⁵ за домене „*wine*“ и „*vin*“. Дакле, након преговора који су вођени више од двије године између носитеља ознака земљописног подријетла и подносиоца захтјева за додјелу домена „*wine*“ и „*vin*“ на управљање у циљу проналажења рјешења којим би се

³⁰ Правно мишљење је доступно на следећој повезници:

<https://www.icann.org/en/system/files/files/analysis-wine-vin-22mar14-en.pdf>

³¹ Цит. N. Coppola, *Tutela delle indicazioni geografiche e scambi internazionali: fra nomi di dominio e free trade agreements*, *Rivista di diritto alimentare*, VII, br.4, 2013, 65.

³² Детаљније J. Čizmić, *Međunarodni izvori prava industrijskog vlasništva*, *Hrvatska gospodarska revija*, god. XLVIII, 1999, br. 9, 78.-89.

³³ Пуни назив Лисабонског уговора је Уговор из Лисабона о измјенама и допунама Уговора о Еуропској унији и Уговора о оснивању Еуропске заједнице (енгл. *Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community*).

³⁴ http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-108_en.htm

³⁵ <https://www.icann.org/resources/agreement/wine-2015-06-18-en>

поштовали легитимни интереси прије свега еуропског виноградарског и винарског сектора, коначно је постигнут споразум између супротстављених страна које такав споразум сматрају успјехом.

Коначно, Еуропска комисија, након овог случаја, наставила је у сурадњи с државама чланицама Еуропске уније и организацијама Еуропске уније за виноградарство и винарство, а у оквиру GAC-а, активно проводити низ мјера за заштиту назива домена ознака земљописног подријетла ради спрјечавања заваривања потрошача и опасности од злоупотребе те ради заштите Еуропске уније и националних прописа појединих држава чланица.

У сijeчњу 2016., домене друге разине “Prosecco”³⁶, “Champagne”³⁷, “Port”³⁸ и “Sherry”³⁹ су регистриране од стране корисника уз домене „wine“ и „vin“ као домене прве разине.

IV АНАЛИЗА ОДЛУКЕ ПАНЕЛА ЦЕНТРА ЗА МИРЕЊЕ И АРБИТРАЖУ WIPO У ПРЕДМЕТУ „CHAMPAGNE“

У предмету који се по правилима *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (у даљњем тексту: UDRP)⁴⁰ водио пред Центром за арбитражу и мирене WIPO-а (у даљњем тексту: Центар) под бројем DCO2011-0026 ради спорне домене „champagne.co“ регистрара *Tucows Inc.*, тужитељ Међустрковни одбор за вина покрајине *Champagne* (фр. *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*; у даљњем тексту: CIVC) изгубио је спор против туженика *Steven-a Vickers-a*.

Из образложења одлуке донесене у предмету од стране панелиста, *Warwick-a Smith-a* дана 21. липња 2011.⁴¹ произлази да, иако Центар признаје CIVC-у права носитеља ознаке земљописног подријетла “champagne”, исти није доказао да посједује права носитеља нерегистраног жига „champagne“ у смислу UDRP правила, стога је Центар његов тужбени захтјев одбио.

³⁶ <http://www.prosecco.wine/>

³⁷ <http://www.champagne.wine/>

³⁸ <http://www.port.wine/>

³⁹ <http://www.sherry.wine/>

⁴⁰ UDRP правила донесена су у листопаду 1999. године од стране ICANN, примјењују у поступцима рјешавања одређених врста спорова унутар простора генеричких вршних интернетских домена и у тренутку писања ово рада представљају једини механизам за рјешавање предметних спорова на глобалној разини. Цјеловити текст UDRP правила доступан је на следећој повезници: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>. Детаљније код М. Јурић, *Рјешавање спорова о именима интернетских домена примјеном Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, Зборник Правног факултета у Загребу, 59, бр. 2-3, 2009, 423, те Д. Поповић, *Имена интернет домена и право интелектуалне својине*, Институт за упоредно право, Београд, 2005, 61.

⁴¹ Цјеловити текст Одлуке доступан је на следећој повезници: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DCO2011-0026>

CIVC, као представничко тијело француских произвођача шампањца поднијело је тужбу по *UDRP* правилима против *Steven-a Vickers-a*, који је регистрирао преко стотину „.co“ домена 2010, укључујући и домену „*champagne.co*“, чији је пријенос *CIVC* захтијевао у својој тужби. *CIVC* је тврдио да је назив спорне домене идентичан, односно недовољно разликован жигу „*champagne*“ на који он полаже права због чега постоји опасност довођења јавности у заблуду, а који жиг ужива свјетски углед без обзира на то што није регистриран. Поред наведеног, *CIVC* је истицао да су права произвођача шампањца у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Сјеверне Ирске заштићена по *common law* праву прописима о *passing off* и на такву праксу се позивао у овом предмету.

Успркос чињеници што је панелист *Warwick Smith* утврдио да *CIVC* по француском праву заиста јест овлаштеник права која произлазе из ознаке изворности „*champagne*“, указао је на то да, с друге стране, параграф 4(а)(и) *UDRP* правила прописује да тужитељ мора доказати да је носитељ права на робном или услужном жигу. Поред наведеног, панелист *Warwick Smith* истакнуо је и да постоји и заједнички став панела Центра о томе да *UDRP* правила не пружају заштиту ознакама земљописног подријетла, осим уколико подносилац приговора/жалбе докаже да је „овлаштеник права назива који се користи као робни и/или услужни жиг за производе, односно услуге различите од оних које тај исти жиг описује или различит од земљописног значења назива“ Панелист *Warwick Smith* није утврдио да *CIVC* испуњава претпоставке прописане горњим параграфом 4(а)(и) *UDRP* правила, а осим тога да је опће прихваћено правило да знак, како би се сматрао жигом, мора бити способан за разликовање роба и услуга једног субјекта од роба и услуга других. Према мишљењу панелиста, између осталог, *UDRP* правила никад нису имала намјеру проширити заштиту на ознаке земљописног подријетла или ознаке изворности без обзира на то што енглески судови, с друге стране признају трговцима правну заштиту од повреде *goodwill-a* као имовинског права посредством тужбе за *passing off*⁴². Слиједом свега наведеног, Центар није прихватио тврдње *CIVC-a* о томе да је исти носитељ нерегистрираног жига „*champagne*“ због чега је тужбу и одбио.

V ЗАКЉУЧАК

Спорови између носитеља жига и носитеља регистрираног назива интернетске домене су тијekom развоја информацијског друштва све учесталије. Сукладно *UDRP* правилима заштита ранијег права је могућа уз кумулативно испуњење следећих предувјета заштите - да је регистрирани назив интернетске домене идентичан или битно сличан жигу другог носитеља

⁴² О *passing off* заштити детаљније код D. Zlatović, *Nelojalna konkurencija – zaštita prava intelektualnog vlasništva od nepoštenog trgovanja*, Libertin naklada, Rijeka, 2015, 397.

чиме се може јавност довести у заблуду, да носитељ регистрираног назива интернетске домене нема право или правни интерес користити тај назив те да је назив интернетске домене регистриран и кориштен несавјесно. У овом раду аутори указују на правне аспекте рјешавања спорова у случају колизије ознака земљописног подријетла, као посебних знакова разликовања у саставу права индустријског, односно интелектуалног власништва и регистрираних назива интернетских домена.

Dragan Zlatović, LL.D*
Maja Bilić, LL.M**

**COLLISION OF BETWEEN GEOGRAPHICAL INDICATION
AND INTERNET DOMAIN NAME THROUGHTOUT
DECISIONS OF INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED
NAMES (ICANN) ON INTRODUCTION OF „WINE“ AND
„VIN“ DOMAIN NAMES**

Summary

Geographical indications as one of the forms of designations of origin (along with appellations of origin and traditional specialities) in the systematics of intellectual property rights, along with trademarks, industrial design and broadly speaking the names of Internet domains, fall into the category of distinctive signs. Different legal systems know different, typically three basic concepts, of protection of such designations. Geographical indications within the increase of the market movement's dynamics, more often come into collision with other forms of intellectual, respectively industrial property rights, such as the names of Internet domains. Authors of this paper analyse examples of such collision throughout decisions of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers and the World Intellectual Property Organization.

Key words: *Indications of origin, geographical indications, appellations of origin, Internet domain name, ICANN, „wine“ and „vin“ domain names, UDRP rules, „champagne.com“ domain name*

* Professor at Polytechnic of Šibenik, Studies of Administrative Law

** Higher analyser, Legal Department, Croatian Agency for Small Business, Inovations and Investments.