

Др Драган Златовић*

Прегледни научни чланак
УДК: 347.772(4-672EU)

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ЖИГОВИ У СВЈЕТЛУ НОВЕ ЕУРОПСКЕ РЕГУЛАТИВЕ И ПРАКСЕ

Рад примљен: 19. 04. 2017.

Рад исправљен: 08. 09. 2017.

Рад прихваћен за објављивање: 15. 09. 2017.

Жиговно право и даље је једна од најзанимљивијих правних дисциплина, не само у подручју права интелектуалног власништва, већ уопће у оквиру опћег развоја сувременог права. Традиционално, жигови као заштићени знакови укључују ријечи, логотипе, симболе или њихову комбинацију. Неконвенционални или нетрадиционални жигови су они заштићени знакови који су изван оквира традиционалних знакова и стога се састоје од знакова који потјечу од облика, звукова, мириса, укуса и текстура. Нова Уредба (ЕУ) бр. 2015/2424 Еуропског парламента и Вијећа ступила је на снагу 23. ожујка 2016. Ова Уредба уклања захтјев за графичким приказом знака као претпоставком заштите таквог знака као жига. То значи да се од 1. 10. 2017. знакови могу приказати у било којем одговарајућем облику користећи опћу доступну технологију, под увјетом да је репрезентација јасна, прецизна, самостална, лако доступна, разумљива, постојана и објективна. У овом раду расправља се о новом раздобљу у заштити и регистрабилности неконвенционалних знакова као посебне врсте жигова.

Кључне ријечи: жиг, неконвенционални жигови, право интелектуалног власништва, мирисни жигови, звучни жигови.

I УВОД

Доживљај просјечног потрошача што се има сматрати жигом варира од поимања како се ради о вербалном знаку, сликовном знаку или логотипу, односно ријетко слогану. Готово је искључено како ће потрошач жигом сматрати гесту, тлоцрт трговине или зграде, а камоли на мирис или звук. Ипак, о таквим се знаковима расправља у склопу жиговног права и

* Проф. в. ш., прочелник Управног студија Велеучилишта у Шибенику, Република Хрватска, e-mail: zlatovic@vus.hr

припадајуће управне и судске праксе.¹ Присташе широкога концепта жига сматрају како је потребно заштитити и мање опипљиво знаковље, попут звукова, мириса, мобилних жигова, холограма и гести. Према таквим гледиштима знак је било који елемент који такођер представља и нешто друго од себе самог.² Противници тога приступа тврде како такви знакови тешко могу имати функцију жига с обзиром да нису препознатљиви или их, у најмањој мјери, није могуће „графички приказати“, што је било изријеком прописано у Директиви Вијећа 89/104/ЕЕЦ од 21. просинца 1988. о усклађивању законодавстава држава чланица о жиговима (даље: Прва директива)³, а што је било садржано је и у чл. 2. Директиве 2008/95/ЕЗ који гласи: „Жиг може сачињавати сваки знак који се може графички приказати, особито ријечи, укључујући особна имена, цртежи, слова, бројке, облици производа или њихова пакирања, под увјетом да су такви знакови прикладни за разликовање производа или услуга једног подузетника од производа или услуга другог подузетника.“

У Еуропској унији се одвија итекако жива расправа о нестандартним (неконвенционалним жиговима – *non-traditional trade mark, unconventional trade mark*). У задњих тридесетак година мијењала се не само судска пракса, него је и нова еуропска регулатива на овом подручју либералније конципирана.

Наиме, Уредбом 2015/2424 од 16. просинца 2015. о измјени Уредбе Вијећа (ЕЗ) бр. 207/2009 о жигу Заједнице и Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 2868/95, о provedби Уредбе Вијећа (ЕЗ) бр. 40/94 о жигу Заједнице те о стављању изван снаге Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 2869/95 о пристојбама које се плаћају Уреду за усклађивање на унутарњем тржишту (жигови и дизајни), која је ступила на снагу 23. ожујка 2016.⁴, брисана је обвеза

¹ Детаљније код В.Н. Sotiriadis, Carrière, *The Statutory Protection of non-traditional trade-marks in Canada – a few reflections on their registrability and distinctiveness*, www.robic.ca; S. King, *Are sounds and scents trade-marks in Canada?*, Business & The Law 9, 1992, 6; D. Lyons, *Sounds, Smells and Signs*, European Intellectual Property Report, 1994, 540; J. E. Hawes, *Non-Traditional Trademarks*, 1997 INTA Mid-Year Meeting – Course Materials, Rio Grande, INTA, 7.

² Цит. S. Sandri, S. Rizzo, *Non-Conventional Trade Marks and Community Law*, Marques: The Association of European Trademark Owners, 2003, 5. За нека занимљива разматрања о томе што чини знак прикладан за заштиту жига, вид. Libertel Groep BV, Case C-104/01, id., te Heidelberger Bauchemie GmbH, Case C-49/02.

³ Прва директива је објављена у OJ L 40, 11.2.1989. Ова је Прва директива измијењена и кодифицирана тако да је 2008. донесена Директива 2008/95/ЕЗ Еуропског парламента и Вијећа од 22. listopada 2008. о усклађењу законодавстава држава чланица о жиговима (OJ L 229, 8.11.2008), а потом Директива (ЕУ) 2015/2436 Еуропског парламента и Вијећа од 16. просинца 2015. о усклађењу законодавстава држава чланица о жиговима (OJ L 336/1, 23.12.2015).

⁴ OJ L 341/21, 24.12.2015.

графичког приказивања жига из дефиниције жига ЕУ (EU TM – European Union Trade Mark; раније СТМ – Community Trade Mark). Овим се омогућава флексибилнији приступ код регистрације жига ЕУ, посебице гледе начина приказивања жигова. Овим новим одређењем жига ЕУ уводи се од 1. листопада 2017. могућност приказа знака у било којем прикладном облику упоробом опћенито доступне технологије, што не значи нужно графички приказ. Стога то може бити сваки приказ који је јасан, прецизан, самосталан, лако доступан, разумљив, постојан и објективан.⁵ О којим се алтернативним медијима и форматима ради, а који ће се имати сматрати усклађенима с новом регулативом, Уред Еуропске уније за интелектуално власништво (EUIP, раније ОНИМ) ће претходно извијестити кориснике.⁶

Надаље, Директива (ЕУ) 2015/2436 од 16. просинца 2015. напушта ранију регулацију из Прве директиве и Директиве 2008/95/ЕЗ те доноси ново виђење о знаковима од којих се жиг може састојати. Тако је у чл. 3. Директиве (ЕУ) 2015/2436, идентично одредби чл. 1. Уредбе 2015/2424 којом се мијења чл. 4. Уредбе (ЕЗ) бр. 207/2009 од 26. вељаче 2009. о жигу Заједнице⁷, наведено: „Жиг се може састојати од било каквих знакова, особито ријечи, укључујући особна имена, или од цртежа, слова, бројки, боја, облика производа или пакирања производа, или звукова, под увјетом да су такви знакови прикладни за: (а) разликовање производа или услуга једнога подuzeћа од производа или услуга других подuzeћа; и (б) приказивање у регистру на начин који омогућује надлежним тијелима и јавности да одреде точан и јасан предмет заштите која је пружена њихову носитељу.“⁸

II НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ЖИГОВИ

Прва директива је утврдила стајалиште како се жигови могу регистrirати за знакове који нису ограничени само на ријечи или слике,

⁵ Преузети критерији из случаја Sieckmann.

⁶ S. Vukina, *Žig Europske unije*, Pravo i porezi, br.4, 2016, 63.

⁷ OJ L 78, 24.3.2009.

⁸ На овај начин дефиниција жига и кондиције за његову регистрацију приближене су онима из чл. 15. ст. 1. Споразума о трговинским аспектима интелектуалног власништва (TRIPS Споразум WTO) из 1994. које гласе: „Сваки знак, или свака комбинација знакова, способни за разликовање роба или услуга једног подузетништва од оних другог подузетништва, способни су да би настао жиг. Такви знакови, поглавито ријечи укључујући особна имена, слова, бројке, фигуративне елементе и комбинације боја као и комбинација таквих знакова, могу се регистrirати као жигови. Када знакови сами по себи нису способни за разликовање роба или услуга којих се тичу, чланице могу могућност регистrirања учинити овисном од распознатљивости стеченом упоробом. Чланице могу тражити, као увјет регистрације, да знакови буду видно уочљиви.“

уколико такви знакови могу бити приказани графички и способни су разликовати производе и услуге једног од производа и услуга другог подuzeћа. Иако је постављала неизоставан увјет графичког приказа знака, ова је Прва директива, као и све које су је слиједиле, отворила путе регистрације и других знакова, који нису стандардни као што су то вербални односно графички знакови.⁹ Овдје ћемо се осврнути на могућности регистрације неких нестандартних знакова, као што су мирисни, покретни, холограмски, архитектурални, позицијски и сл.

А. Мирисни жигови

Жалбени одбор (*Boards of Appeal*) ОХИМ-а (сада *European Union Intellectual Property Office - EUIPO*) морао је 11. вељаче 1999. године, по први пут, дати своје мишљење о захтјеву за регистрацију мириснога жига (*Smell Mark, Flavour Mark*): *The smell of fresh cut grass* (СТМ 428870, Р 156/1998-2). У поступку Истражитељ (*Examiner*) је одбио жиг, који се састојао од описа „*The smell of fresh cut grass*“, као мирисни жиг тениских лоптица „стога што ријечи нису графички приказ самог олфактивног знака“.¹⁰ Међутим, Жалбени се одбор с тиме уопће није сугласио, те је допустио регистрацију наведенога жига заузевши гледиште како: „Мирис свјеже покошене траве је препознатљив мирис који сватко одмах препознаје, а темељем властитог искуства... Опис понуђен за олфактивни знак којег се жели регистrirати за тениске лоптице примјерен је и удовољава захтјеву графичкога приказа наведеноме у чланку 4. *CTMR*-а“.

Међутим, 12. просинца 2002. постало је јасно како Еуропски суд правде (ECJ) не дијели либерално мишљење ОХИМ-ова Жалбеног одбора с обзиром на мирисне жигове. Ово је развидно из његове пресуде у случају *Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt C-273/00*. Због изузетне важности ове пресуде, чак и у свјетлу наведене нове еуропске жиговне регулативе, наводимо тијек овог процеса.

Господин *Sieckmann* депонирао је при *Deutsches Patent- und Markenamt* (њемачки Уред за патенте и жигове – оп. аут.) жиг који се односи на различите услуге у класама 35, 41 и 42. У овоме дијелу обрасца захтјева, насловљеном „Репродукција жига“, *Sieckmann* се позвао на опис приложен у облику додатка његовог регистрацијског захтјева. У наведеном опису пише: „Тражи се жиговна заштита за олфактивни жиг депониран код *Deutsches Patent- und Markenamt* који се састоји од чисте кемијске твари

⁹ V. Marsland, *Non-traditional trademarks in the Community trademark system*, World Trademark Review, july-august 2007, 86.

¹⁰ P. Turner - Kerr, *The smell of fresh cut grass*, 2 EIPR N-19, 2001; M. M. S. Karki, *Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, Slogan and Trade Dress*, Journal of Intellectual Property Rights, vol. 10, 10. nov. 2005, 503.

methyl cinnamate (*metil cinamat* - *cinnamic acid methyl ester* - метил естер циметне киселине), структуралне формуле $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$. Узорке овог олфактивног жига такођер је могуће прибавити путем локалних лабораторија наведених на жутих страницама твртке *Deutsche Telekom AG* или, примјерице, путем твртке *E. Merck u Darmstadt*.

Господин *Sieckmann* је са својим захтјевом за регистрацију уједно предао и узорак мириса предметнога жига у spremнику те навео како се мирис обично описује као “балзамично слadak с натрухом цимета”. *Deutsches Patent - und Markenamt* одбило је захтјев за регистрацију на основи тога што је било двојбено да ли жиг за који је захтјев поднесен може бити регистриран темељем њемачког Закона о заштити жигова те да ли може бити графички приказан у складу с чл. 8. (1) наведенога Закона. У жалбеноме поступку покренутом против те одлуке о одбијању од стране господина *Sieckmann*-а, Савезни је суд за патенте (*Bundespategericht*) заузео стајалиште како мириси могу бити подесни да их се прихвати на тржишту као неовисно средство којим се идентифицира одређено подuzeће.

Међутим, с обзиром да је Савезни суд за патенте заузео стајалиште да је Закон о заштити жигова потребно тумачити на начин сукладан чланку 2. Прве директиве, исти је одлучио зауставити поступак и упутити слeдећа питања Еуропском суду правде ради претходног одлучивања.

Савезни суд за патенте је тако прво поставио упит треба ли чланак 2. Прве директиве тумачити у смислу да израз „жигови које је могуће графички приказати“ обухваћа само оне знакове које је могуће изравно репродуцирати у њиховом видљивом облику или је тумачењу уједно потребно придати значење према којему знакови – попут мириса или звукова – које саме по себи није могуће визуално доживјети, али их је могуће неизравно репродуцирати кориштењем одређених помагала. У другом питању, које је овисило уколико би одговор на прво питање био у смислу широкога тумачења, Савезни суд за патенте двоји јесу ли увјети графичке приказивости прописани у чланку 2. Прве директиве задовољени у случајевима у којима се мирис репродуцира а) помоћу кемијске формуле, б) помоћу описа (који се објављује), ц) депонирањем узорка или д) комбинацијом горе наведених замјенских начина репродукције.¹¹

Сукладно стајалишту Еуропског суда правде, одговор на прво питање гласио је како је чланак 2. Прве директиве нужно тумачити у смислу да се жиг може састојати од знака, који сам по себи није способан да буде визуално опажен, под увјетом да исти може бити графички приказан, посебице помоћу слика, црта или ликова, те да је приказ јасан, прецизан, самосталан, лако доступан, разумљив, трајан и објективан. Што се тиче кемијске формуле, Еуропски суд правде наводи како би само неколицина људи у наведеној

¹¹ A. Kumar, *Protecting Smell Marks: Breaking Conventionality*, *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 21, may 2016, 133.

формули препознала мирис о којему је ријеч, те да таква формула није довољно јасна. Надаље, кемијска формула не приказује мирис твари, него твар као такву, а уједно није ни довољно јасна, нити прецизна.¹² Стога није ријеч о приказу у смислу чланка 2. Прве директиве. С обзиром на опис мириса, иако је у предметном случају ријеч о графичкоме облику, он није довољно јасан, прецизан и објективан.¹³

Када је ријеч о депонирању узорка мириса, он не представља графички приказ у смислу чланка 2. Прве директиве. Штовише, узорак мириса није достатно постојан, нити трајан. Када, с обзиром на олфактивни знак, кемијска формула, опис ријечима или депонирање узорка мириса не могу, сами по себи, задовољити увјете који се траже за графичку приказивост, тада нити комбинација тих елемената није у могућности задовољити исте увјете, посебице оне који се тичу јасноће и прецизности. У свјетлу претходних размишљања, одговор Еуропског суда правде на друго питање је такав да, с обзиром на олфактивни знак, увјетима графичке приказивости не удовољава кемијска формула, опис писаним ријечима, депонирање узорка мириса, нити комбинација наведених елемената. Што се тиче описа мириса, иако је ријеч о графичкоме облику, он није довољно јасан, прецизан и објективан.¹⁴

Мирис је форма преко које се одређени знак може манифестирати на начин да може својом асоцијативном снагом упућивати конзумента према одређеном носитељу тог жига, те робе означене тим жигом учинити различитим од истих или сличних роба других носитеља.¹⁵ Стога је став ЕУИРО-а, односно раније ОНМ-а да мирисни жиг функционира као комуникацијски инструмент једино кроз човјекову осјетилну перцепцију.¹⁶

Хрватски Закон о жигу („Народне новине“, бр. 173/03, 76/07, 30/09. и 49/11; даље: ЗОЖ) не садржи одредбе које би упућивале на регистрабилност мирисних жигова, и то вјероватно из разлога немогућности адекватног графичког приказа таквог жига, односно због ефемерности мирисне форме која с временом губи на изражајности и не може се трајно очувати. Мирис се додуше може описати ријечима, али такав начин његове презентације је сувише арбитран и недовољно егзактан за прихватање у смислу законских увјета за жиговну заштиту.

¹² L. A. Erlandsson, *The future of Scents as Trademarks in the European Community – basen on a comparision to the American Experience*, Faculty of Law, University of Lund, 2004, 32.

¹³ N. Q. Nguyen, *Special trade Marks – Legislation And the Situation In the European Community*, Lund University, spring 2002, 38.

¹⁴ О америчкој пракси везано за мирисне жигове опширније код L. B. Burgunder, *Trademark Protection of Smells: Sense or Nonsense*, 1991, 29 *American Business Law Journal* 459, 468.

¹⁵ Тако и В. Марић, *Форма жига*, Факултет за пословно право, Београд, 2003, 13.

¹⁶ *Myles Ltd.'s Application (for the scent of raspberries)*, R 711/1999-3, [2003] EТМR 56.

Пред Државним заводом за интелектуално власништво Републике Хрватске, у поступку регистрације жига, ако се пријавом тражи регистрација неке друге врсте знака, у пријави се мора навести која је то врста знака, те овисно о врсти знака мора се приложити графички приказ знака који је јасан, прецизан, садржан у самом себи, лако доступан, трајан и објективан према цитираној пресуди *ECJ*-а у предмету „*Sieckmann*“¹⁷, све суkladно чл. 7. ст. 1. и 2. Правилника о жигу („Народне новине“, бр. 117/07, 66/91. и 125/13).

Међутим, с обзиром на потребе усклађивања нашег законодавства с еуропским прописима у подручју жиговног права, нужно ће бити ускладити дефиницију жига, из које ће се искључити нужност графичке приказљивости знака, али код регистрације оваквих знакова бит ће нужно управо водити рачуна о кондицијама из процеса *Sieckmann*.

Из пресуде у случају *Sieckmann* би се могао извући закључак да је постало врло тешко, ако не и немогуће, регистrirати мирисе као жигове.

У рецентном Водичу *EUIPO*¹⁸ је наведено како захтјеви из графичког приказа за мирисни знак нису испуњени кемијском формулом, описом у писаним ријечима, полагањем узорка мирис или комбинацијом тих елемената.¹⁹ Надаље, *EUIPO* наглашава како тренутно не постоји средство за графичко представљање мириса на задовољавајући начин, те не постоји опћенито прихваћена међународна класификација мириса, као што је то случај с међународним кодовима боја или нотним записима, помоћу које би се објективно и прецизно утврђивао олфакторни знак коз приписивање имена или прецизан код специфичан за сваки мирис.²⁰

Б. Звучни жигови

Од 1996. при тадашњем *ОНМ*-у, а сада *EUIPO*-у, су регистrirане различите врсте звучних жигова (*Sound Mark*)²¹, чиме је овај еуропски

¹⁷ Цит. А. Cvetic *et al.*, (rec.), *Priručnik za ispitivanje žigova*, DZIV, Zagreb, prosinac 2014, 10.

¹⁸ *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks*, EUIPO, Part B – Examination, Section 4 – Absolute Grounds for Refusal, adopted 1.2.2017, 5.

¹⁹ Пресуда у предмету *Methylcinnamat*, C-273/00, 12.12.2002, EU:C:2002:748, § 69-73.

²⁰ Одлука од 27.10.2005, T-305/04, *Odeur de fraise mûre*, EU:T:2005:380, § 34. Суд је сматрао да мирис јагода варира од једне врсте до друге и опис „smell of ripe strawberries“ („мирис зрелих јагода“) се може односити на неколико врста, а тиме и неколико различитих мириса. Сам опис нити је једнозначан, нити је прецизан, те не може отклонити све елементе субјективности у процесу идентифицирања и доживљавања знака. Исто тако, слика јагода представља само плод који наводно емитира идентичан мирисни предметном знаку, а не сам мирис, те стога не представља графички приказ мирисног знака.

²¹ Нека национална законодавства изричито предвиђају заштиту звучних знакова као жигова. Вид. нпр. чл. 1. мађарског Закона о заштити жигова и ознака

орган заузео стајалиште како је звукове могуће регистrirати као жигове, и то, међу осталим, кроз чињеницу да је увео посебан дио на обрасцу свога захтјева на којему је могуће назначити да је ријеч о звучноме жигу.²² У наведеном Водичу за испитивање Еуропских жигова *EUIPO*-а (*Part B, Sec. 4. - 2.3.*) спомињу се и звучни жигови.²³ У регистру *EUIPO*-а налазимо различите врсте звучних жигова. Примјерице, звукови су регистrirани у облику нотног цртовља, попут жигова СТМ 1416858, 919050, 1040955, односно ЕУТМ 1 637 859, ЕУТМ 11 923 554. ЕУТМ 004928371, ЕУТМ 005170113, ЕУТМ 10 265 486, ЕУТМ 13 473 574, ЕУТМ 12 438 628, ЕУТМ 14 240 741 и сл.²⁴

Пред *ОНИМ*-ом није првотно позитивно ријешен захтјев за регистрацију сонограма (СТМ 143891). Звук за који се тражила заштита требао би представљати рику лава, звучни знак филмскога продуцента *Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)*, а с циљем распознавања његових роба и услуга. Наиме, Одбор за жалбе *ОНИМ*-а је 25.8.2003. одбио регистrirати жиг (R 781/1999-4)²⁵, али је подносиатељ захтјева уложио жалбу против те одлуке. У коначници, иста је твртка заштитила свој звучни жиг у САД-у

земљописног подријетла – звучни сигнали, односно чл. 4. српског Закона о жиговима – гласбене фразе приказане нотним писмом. Вид. С. Р. Вуковић, *Коментари Закона о ауторским и сродним правима, Закона о жиговима, Закона о правној заштити дизајна и Закона о заштити топографија интегрисаних кола*, Пословни биро, Београд, 2005, 230.

²² Иако постоје доктринарна гледишта како су звучни и музички жигови двије различите врсте неконвенционалних жигова, хрватска доктрина жиговог права под звучне жигове подводи и музичке жигове као подврсту. Тако Р. Кран, *Nekonvencionalni žigovi*, *Pravnik*, Zagreb, 48, 1, 2014, 70-71. Ово стајалиште произлази и из еуропских Смјерница за испитивање жигова Заједнице у Уреду за усклађивање на унутарњем тржишту (дизајн и жигови), Дио Б. – Испитивање, Одјељак 4. Апсолутни разлози за одбијање, 2014, 10,

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_hr.pdf

²³ N. Q. Nguyen, *op.cit.*, 37.

²⁴ Ипак, раширеност нетрадиционалних жигова на разини ЕУ није значајна. Наводимо податке International Trademark Association: „Nontraditional marks remain quite rare: for example, for 1996–2012, 57% of Community trade mark applications were for word marks, 42% for figurative marks and just 0.02% for sound marks. There were only 10 applications for hologram marks and 7 for smell marks during that period”;

<http://www.inta.org/trademarkbasics/documents/intanontraditionalmarkspresentation.ppt>,

датум посјете: 21.3.2017.

²⁵ Утврђено је у овој одлуци како се сонограм може успоредити с приказом који користи гласбени запис, али с друге стране, сонограм без временске скале (хоризонтална) или фреквенцијске скале (вертикална) није прихватљив.

путем описа: „*The mark comprises a lion roaring*“ (US br. 73553567).²⁶ Ипак, накнадно другом пријавом MGM је 2008. успио заштити овај музички знак на еуропској разини (CTM 005170113).²⁷

Како би требало поступати гледе звучних жигова у Еуропској унији јасно је из случаја који се водио пред Еуропским судом правде, *Shield Mark v. Joost Kist* који се тиче звучнога жига «*Für Elise*» (C-283/01). Агенција за жигове са сједиштем у Амстердаму - *Shield Mark*, затражила је 1999. године регистрацију над великим бројем жигова који, тврдила је, представљају заштиту два звука: првих девет нота *Beethoven*-ове мелодије познате под називом „*Für Elise*“ (D#, E, D#, E, B, D, C, A) и кукуријекање пијетла. *Shield Mark* је користио и мелодију и кукуријекање те су их сви с истима и поистовјећивали. Обје странке у спору, *Shield Mark* и *Kist*, пружале су услуге у подручју интелектуалног власништва и маркетинга. *Shield Mark* је већ регистрирао различите жигове. Примјерице,

²⁶ Регистрабилност звучних жигова је у САД-у судским одлукама потврђена. V. *Oliveira v. Frito-Lay*, 251 F.3d 56 (2d Cir. 2001), approving *Re General Electric Broadcasting Co.*, 199 U.S.P.Q. 560 (Т.Т.А.В. 1978.). Детаљније о америчкој пракси код D. Vaver, *Recent trends in European trademark law: of shape, senses and sensation*, The Trademark Reporter, vol. 95, july-august 2005, 901. Позната је регистрација звучног жига HARLEY-DAVIDSON у САД-у. Детаљније код J. Young-Miller, *Harley Tries to Keep Engine Roar for Itself*, University of Kansas School of Law – Intellectual Property in the News, 1996-08-18. О заштити музичких (звучних) жигова у САД види у презентацији INTA: „In 1950, the National Broadcasting Company (NBC) registered its three-note chimes sequence as a service mark for broadcasting of radio programs in Class 38 (U.S. Reg. No. 523616, Apr. 4, 1950) (expired)). NBC obtained a similar registration in 1971. for broadcasting of TV programs (U.S. Reg. No. 916522, July 13, 1971). There are very few registered trademarks for sounds, under 100; probably the most famous is the roar of the MGM lion (U.S. Reg. No. 1395550, June 3, 1986). The Harlem Globetrotters franchise holds a trademark registration for the melody “Sweet Georgia Brown,” for entertainment services (basketball exhibitions) in Class 41 ((U.S. Reg. No. 1700895, July 14, 1992)), and American Family Life Insurance Company (AFLAC) registered the sound of the AFLAC duck quacking the company’s name for a variety of insurance underwriting services in Class 36 (U.S. Reg. No. 2607415, Aug. 13, 2002). An application to register the “distinctive chug” of a Harley-Davidson motorcycle engine was withdrawn by Harley-Davidson after six years of litigation and oppositions to the registration by nine different competitors. Competitors argued that other motorcycles with V-twin engines produce the same sound. Index of registered sound marks: <http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/index.jsp>”;

<http://www.inta.org/trademarkbasics/documents/intanontionalmarkspresentation.ppt>,

датум посјете: 21.3.2017.

²⁷ Вид. и сличан случај *Edgar Rice Burroughs Inc. v. OHIM* (R708/2006-4) – тзв. Tarzan Yell Case. Жиг је регистриран као СТМ No. 5090055, (пријава 22.5.2006, регистрација 4.3.2008), а темељи се на сонограму те електроничком примјерку звука.

у *Benelux*-у је регистрирао нотно цртовље, те има регистрацију с описом звукова, као и регистрацију у којој су наведене ноте мелодије „*Für Elise*“ (*BX Nos. 517166, 535083, 551848, 552296*). Након што је хашки Призивни суд (25-05-99, 95/260) одбацио све захтјеве засноване на повреди жига, *Shield Mark* поднио је жалбу низоземском Врховном суду. Врховни је суд заузео стајалиште да је жалбу потребно ставити у мировање све док Еуропском суду правде не буду на прелиминарно одлучивање упућена питања.

Еуропски суд правде у случају *Shield Mark v. Joost Kist и др.*, изјаснио се у корист регистрације звучних жигова. У случају „*Sieckmann*“ Еуропски суд правде је понудио објашњење увјета које графички приказ знака мора испунити. Према том стајалишту, графички приказ мора бити

- самосталан;
- јасан;
- прецизан;
- једноставно прихватљив;
- разумљив;
- трајан;
- недвосмислен;
- објективан;
- графичкога облика, посебице у смислу кориштења слика, црта или знакова.

Нотно цртовље не само да јасно и прецизно назначује за што се заштита тражи него је цртовље и графички приказ у облику слика, црта и знакова.²⁸ Стога је Еуропски суд правде пресудом Ц-283/01 од 27. студеноса 2003. године поставио оквире за регистрацију звучног жига²⁹, нагласивши како презентација звука преко приказа у нотном цртовљу односно писани опис који објашњава брзину, ритам, темпо може бити прихватљива. Напротив, опћа дескрипција, ономатопеја или слијед гласбених нота (примјерице D#, E, B, C) нису довољни, јер не

²⁸ Звучни знакови не могу бити графички приказани описом ријечима, ономатопејом и секвенцама гласбених нота без икаквих других одређења. Звучни знак може бити регистриран као жиг само ако се његовим графичким приказом одређује висина и трајање звукова, односно кад је приказ учињен на одговарајућем нотном папиру односно на гласбеној лествици, подијељеној на тактове, која садржава уз кључ и ноте и станке, те повислице и снизанице. Цит. А. Раčki Маринковић, *Apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga*, у R. Matanovac, (op.red.) et al., *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji*, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2006, 7.

²⁹ Пресуда доступна на интернет страници <http://www.ipo.gov.uk/about/about-consult/about-ecj/about-ecj-refs/about-ecj-refs-2001.htm>, датум посјете: 21.3.2017. Детаљније V. Marsland, op.cit., 86-87.

објашњавају точно буку, трајање или висину звука, остављајући значајан простор за слободну интерпретацију.³⁰

Дакле, уз кондиције из случаја „Sieckmann“, звук треба графички приказати, особито путем:

- слика,
- линија или
- знакова односно обиљежја.

Музички жиг приказује се нотним писмом на музичкој лествици која је подијељена на тактове и поред виолинског кључа садржи ноте и паузе, као и повисилице и снизилице.

Прије случаја „Shield Mark“, компанија Nokia је регистрирала као жиг Заједнице (СТМ, сада ЕУТМ) свој *ringtone* (*start-up tune*, стартни тон при укључивању мобилног уређаја) темељен на нотама на лествици (СТМ No. 1040955, пријава 12.1.1999., регистрација 30.10. 2000).

Међутим, према новом стајалишту Европског суда правде не може сваки звук звона телефона бити заштићен као жиг. Наиме, према пресуди у предмету T-408/15 *Globo Comunicação e Participações S.A. v. EUIPO* од 13. рујна 2016, банално звоњење аларма или стандардног телефона не може се регистrirати као жиг Европске уније.

Бразилско друштво *Globo Comunicação e Participações* затражило је 2014. од ЕУИПО-а (Уред Европске уније за интелектуално власништво, бивши ОНМ) регистрацију звучног знака, посебице за носаче за пријенос информација електроничким, усменим и телевизијским путем (примјерице апликације за таблете и паметне телефоне). Знак је у битноме био намијењен за употребу као звоњење аларма или телефона. ЕУИПО је одбио регистрацију тог знака као жига Европске уније због непостојања разликовног карактера. Прецизније речено, ЕУИПО истиче да се жиг за који је поднесена пријава појављује као банално и уобичајено звоњење које опћенито остаје незамењено и које потрошач не памти. Друштво *Globo Comunicação e Participações* покренуло је поступак пред Опћим судом Европске уније ради поништења те одлуке. Данашњом пресудом, Опћи суд потврдио је одлуку ЕУИПО-а и одбио тужбу друштва *Globo Comunicação e Participações*. Опћи суд најприје подсјећа да звукови могу сачињавати жиг, под увјетом да их је могуће графички приказати, што овдје јест случај, јер је жиг за који је поднесена пријава приказан у облику глазбених нота на нотном цртовљу, уз које се налазе кључ, станке и предзнаци. Опћи суд осим тога сматра да ће широка јавност жиг за који је поднесена пријава замијетити само као обичну значајку предметних производа и услуга, а не као ознаку њихова трговачког подријетла. Наиме, ријеч је о „стандардном“ звоњењу које је карактеристично за сваки

³⁰ L. Kemal, *Sounding it out: A Global view on registering sound trade marks (part I)*, www.thebrandprotectionblog.com, датум посјете: 24.3.2017.

електронички уређај који има бројач времена или за сваки телефонски уређај, тако да јавност без претходног познавања неће бити у могућности идентифицирати то звоњење на начин да означава само производе и услуге које пружа друштво *Globo Comunicação e Participações*. Због чињенице да жиг за који је поднесена пријава представља звоњење аларма или телефона које нема никакву својствену карактеристику која се разликује од понављања ноте која га сачињава (два гис тона) и која би омогућила разликовање других ствари од тог звоњења аларма или телефона, Опћи суд је закључио да ће опћенито остати незамијеђено и да га потрошач неће упамтити. Када је ријеч о услугама телевизијског емитурања и услугама које је могуће пружати у облику телевизијског програма, Опћи суд остаје при истом закључку појашњавајући да ће јавност звучни знак због његове баналности прије замијетити као онај који означава почетак или крај телевизијског програма. Будући да жиг за који је пријава поднесена нема разликовни карактер, Опћи суд закључио је да *EU IPO* није починио погрешку кад га је одбио регистrirати.³¹

Међународно жигово удружење (*International Trademark Association - INTA*) у својем Водичу за жигово испитивање³² раби појам звучног жига (*Sound Marks*), те наводи примјере таквог жига: пјесме, ђингл (*jingle*), познати звукови из природе, нетипични звукови и звукови произведени електронским путем који не постоје у природи. Управо форма звучног жига, односно његов непосредни визуални израз, одређује потенцијал његове регистрабилности. Гледе могућих форми таквих жигова, *ITA* упућује на гласбену нотацију и /или опис звука ријечима, одређење гласбених инструмената који се користе за изведбу тог звука, те дуљина гласбене фразе и нарав звука. Нотирање тог звучног знака представља се као најбољи модалитет гледе форме звучног жига. У случају кад се ради о гласби с припадајућим текстом, уз нотну одређење тог знака мора бити приложен и текст на начин да се испод сваке ноте наведе и одговарајући

³¹ Цит. Опћи суд Еуропске уније, Приопћење за медије бр. 93/16. Luxembourg, 13. 9. 2016, <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160093hr.pdf>, датум посјете: 21.3.2017. Еуропски суд правде (Суд ЕУ-а) чине два суда и то Суд, који рјешава захтјеве за претходне одлуке које подносе национални судови, одређене поступке за поништење и жалбе, те Опћи суд, који доноси одлуке у поступцима за поништење које су покренули појединци, подузећа и, у неким случајевима, владе држава чланица ЕУ-а. То у пракси значи да се овај суд углавном бави предметима повезанима са законодавством о тржишном натјечању, државном потпором, трговином, пољопривредом и жиговима. Детаљније D. Stanković, *Novo ustrojstvo Suda Europske unije*, Novi informator, br. 6443., od 7.11.2016. i D. Stanković, *Pretpostavke dopuštenosti i uspjehnosti zahtjeva za prethodnu odluku pred Sudom Europske unije*, Novi informator, br. 6394, od 30.11.2015, 1.

³² INTA, *Guidelines for Trademark Examination*, 13 May 1998, <http://www.inta.org>, датум посјете: 21.3.2017.

текстуални слог. Жигом заштићени звучни знак обухваћа и све могуће транскрипције тог знака.

Код овог жига не налазимо ограничења у његовом трајању, осим посредно из чл. 8. Правилника о жигу *RH*, у којем се наводи како приказ сваког пријављеног знака, па и звучног, мора бити уређен да стане у предвиђено мјесто на обрасцу пријаве (квадрат странице 8 цм) и да размак између двију најудаљенијих тачака знака (окомито, водоравно и у промјеру) не буде мањи од 1,5 цм.³³ Ипак, чини нам се да би наведену одредбу требало шире тумачити, омогућити регистрацију жига овакве форме и дужег трајања од оног који је лимитиран величином дијела обрасца пријаве жига.

Надаље, према хрватском Правилнику о жигу (чл. 7. ст. 3), ако се пријавом поднесеном електроничким путем у складу са чланком 35. Правилника тражи регистрација звучног знака, пријава може садржавати једну електроничку звучну датотеку која садржи тај звучни знак.³⁴

Када се жиг темељи на неглазбеном звуку, графички се приказ у пракси *EUIPO* прихвата ако се састоји од осцилограма или сонографа, под увјетом да жиг прати одговарајућа звучна датотека предана е-пријавом (видјети одлуку председника *EX-05-3* од 10.10.2005).

В. Мобилни жигови

Увјет дистинктивности односно препознатљивости не подразумијева искључиво постојање статичне ситуације. Другим ријечима, жиг може бити покретан, а изврстан примјер таквога жига долази од твртке *Kraft Foods UK Ltd.*, који се састоји од комада чоколаде која се мрви на специфичан начин (УК Но. 228003, 22.3.2002). Регистрацији је додан и опис: „Жиг се састоји од тродимензионалног облика који се раздваја, на начин приказан слиједом слика које су приложене обрасцу захтјева.“ Мобилне (покретне) је знакове (*Motion Marks*, *Movement Marks*, *Moving Marks*, *Kinetic Marks*) такођер могуће пронаћи у Еуропскоме регистру жигова.

³³ Хрватски ЗОЖ и пратећи Правилник о жигу не постављају увјет да звучни жиг мора бити такав да се може одсвирати на једном глазбеном инструменту, што је било предвиђено примјерице у чл. 5. ст. 4. раније југославенске Уредбе о поступку за признавање жига, *Службени лист СРЈ*, бр. 15/95.

³⁴ Ово у складу с Decision No EX-05-3 of the President of the Office of 10 October 2005 concerning electronic filing of sound marks (art.2.2.), OHIM: “[w]here registration of a sound mark is applied for, one sound file containing the sound may be filed as an attachment to the electronic application form. The sound file shall be in the .mp3 format. Its file size shall not exceed one Megabyte. It shall not allow loops or streaming.”

Примјерице тако је био на еуропској разини пријављен жиг *Doors of Lamborghini* (СТМ 1400092), али је одбијен 2001. Слијед покрета који показују карактеристично отварање врата аутомобила *Lamborghini* ипак није одобрен као заштитни жиг Заједнице (раније СТМ, сада ЕУТМ) од стране ОНМ-а (сада ЕУИПО). Пријава знака садржавала је опис начина на који се специфично отварају врата аутомобила, заједно с четири слике која приказује слијед гibaња врата. Овај знак није постигао регистрацију због недостатка разликовности односно посебности, односно стога што се ради о функционалној ознаци. Касније је овакав знак регистриран у САД-у (U.S.Reg. No. 2793439, 16.12.2003) којем је додан опис: „Жиг се односи на типично и својствено рјешење примијењено на врата возила. Приликом отварања врата се „окрећу према горе“, односно око окретне осовине која је у бити постављена водоравно и попречно у односу на смјер вожње.“³⁵

Мобилни жиг *Columbia* (USPTO ТМ 1975999) описује се како се састоји од "покретне слике бљеска свјетла чије се зраке свјетлости емитују на позадини неба и облака. Призор се одражава од женског лика на постољу. Ријеч "COLUMBIA" се појављује на врху и пролази кроз бакљу, а затим се кружна дуга појављује на небу и окружује лик."

Мобилни жиг може се одбити у поступку регистрације кад „разумно пажљива особа с нормалним разинама перцепције и интелигенцијом, уз конзултацију ЕУТМ регистра, не би била у могућности схватити тачно од чега се конкретни жиг састоји, а да не уложи огромну интелектуалну енергију и имагинацију.“³⁶ Дакле, у већини случајева, како би за презентацију мобилног знака био јасан, прецизан и разумљив, графички приказ оваквог знака мора бити попраћена описом. Опис мора јасно објаснити покрет за који се тражи заштита и мора бити усклађен с оним што се може видјети у презентацији знака.³⁷

Већину мобилних жигова могуће је графички приказати на јасан и препознатљив начин како би исти удовољавали увјетима пресуде у случају „Sieckmann“. Посве је друго питање да ли одређени покрет може бити знак који је иначе особит. О томе ће требати одлучити у свакоме случају

³⁵ Усп. В.А., Kist, *Touch Me, Feel Me, Smell Me, Protect Me – Protecting Unconventional Trade Marks*, www.shieldmark.nl, датум посјете: 25.4.2008.

³⁶ Вид. ОНМ, decision of 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (EUTM 8 581 997) (al.), para. 20.

³⁷ Као примјер одбијене заштите оваквог знака в. случај EUTM 9 742 974 : Знак обухваћа покретне слике које се састоје од приказа четкица које се крећу према рајчици, које притискају рајчице без оштећења кожице рајчице, те приказа на којем се четкица креће од рајчице. ОНМ је одбио захтјев јер није било могуће утврдити тачан покрет из описа даног уз графички приказ.

засебно, а када неки покрети недвојбено неће успјети постићи регистрабилност услјед своје сложености.³⁸

Г. Окусни жигови

Окусне (густативне) је жигове (*Taste Marks*) тешко пронаћи у регистрима, па ни у Европском регистру. Ипак, Регистар жигова Бенелуха садржи низ окусних жигова. Они се увијек састоје од описа укуса с објашњењем да је ријеч о окусноме жигу - DE SMAAK VAN DROP BX бр. 625 971, док опис гласи: „Жиг се састоји од описаног укуса примијењеног с обзиром на робу у класи 16 (okusни жиг).“³⁹

Неки правни сустви прихватили су окусне жигове подобнима за регистрацију.⁴⁰ У једном одређеном случају, графички увјет приказ био је задовољен помоћу писаног описа укуса те назнаке да се ради о знаку укуса. У процјени регистрабилности ове врсте жигова, принципи су слични онима који се односе на миришне жигове и могло би се рећи да се окусни жигови могу примијенити само на робу, а не услуга.⁴¹

У једном недавном судском случају, заузело се стајалиште да окус за који се тражила регистрација није био константан и да ће бити предмет модификације због врсте воћа или зрелости плода. Стога показатељ „умјетни окус“ није било довољан за постизање досљедности, односно неколико укуса јагода постоји и може се синтетизирати. У складу с тим, суд је пресудио да је такав знак без објективног карактера и није допустио његову регистрацију.⁴²

³⁸ E.W. Kahn *et al.*, *Starting to Register : Moving Image Marks*, The National Law Journal, 1996-05-26.

³⁹ B. A. Kist, *op.cit.*; D. Rønning, Taste, smell and sound – Future Trademarks?, http://www.patentstyret.no/templates/Page_429.aspx, цит. према WIPO, Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, *New types of marks*, sixteenth session, Geneva, 13-17.11.2006, SCT/16/2, 19.

⁴⁰ Према стајалишту америчке праксе, технички гледано, окусни жигови могу бити подобни за регистрацију. Али пријава регистру окусног знака „захтијева темељито приказивање стечене препознатљивости“. *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q. 2d 1639, 1650 (T.T.A.B. 2006). У конкретном случају нејасно је како окус може функционирати као показатељ подријетла јер окус углавном обавља упорабну функцију и потрошачи углавном немају приступ окусу неког производа или могућност кушати га прије купње. Стога је у САД-у покушај Органона да заштити окус наранче за лијекове одбијен.

⁴¹ Цит. WIPO, Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, *New types of marks*, sixteenth session, Geneva, 13-17.11.2006, SCT/16/2, 10.

⁴² *Eli Lilly and Co. v INPI*, Court of Appeal of Paris, 4th Chamber, 3.10.2003, Recueil Dalloz, Vol. 184 (2004), no. 33, 2433. Пријава се односила на окусни знак која

Д. Гестикулативни жигови

Геста којом се прстима опонаша рад шкара, а која је разликовно обиљежје TWIX чоколадица, међународно је позната, посебице у земљи подријетла у Низоземској. Титулар таквог гестикулативног жига (*Gesture Mark*), Марс БВ, већ годинама у рекламама користи гесту шкара како би истакнуо своје производе. Из Регистра жигова *Benelux*-а очигледно је да *Mars BV* има регистриран овај гестикулативни жиг (ВХ бр. 520574).

И у енглескоме регистру жигова могуће је пронаћи сјајан гестикулативни жиг: слику особе која лупка по своме носу, а који је регистриран за услуге у подручју хипотека и улагања (УК бр. 2012603).

Регистрација гесте као жига је могућа, под увјетом да је наведена геста препознатљива. Графички приказ мора бити темељито јасан и препознатљив, те не би требао представљати запреку када су у питању гесте.

Ипак требати ће још доста практичних искуствених случајева покушаја заштите оваквих знакова као жигова, како би се разјаснило јесу ли ти знакови само још један облик фигуративног жига или мобилног жига, или се ипак ради о другачијој врсти жига. Иако је регистрација овог типа знака и даље изнимна, чини се ипак, да је графички приказ могуће постићи кроз цртеж или слику и опис. Може бити тешкоћа у доказивању како је управо геста карактеристична за врсту робе и/или услуга које се жели обухватити регистрацијом таквог жига.

Ђ. Тактилни жигови

Нетко би могао замислити да само један додир одређене ствари или предмета може резултирати препознавањем, примјерице стога што површина коју смо дотакли посједује специфичну препознатљиву структуру. У томе случају, нетко би исту могао назвати тактичним жигом (*Tactile Mark*).⁴³

Могуће је да се код регистрације у *Benelux*-у за *Heineken BV* (ВХ бр. 602 076) мислило на одређену тактилну препознатљивост. *Heineken* је регистрирао пивску боцу као обликовни знак те напоменуо да „су на боцу отиснуте ознаке кориштењем поступка свилотиска (сериграфије).“⁴⁴

Ипак, регистрација тактилних жигова није честа у Еуропској унији, а поготово након случаја *Sieckmann*. Не пориче се да тактилни знак може

чини „умјетни окус јагоде“ за фармацеутске, ветеринарске и хигијенске производе и дијетне супстанце за медицинску употребу.

⁴³ American Wholesale Wine & Spirit, Inc.'s registration for „a velvet textured covering on the surface of a bottle of Wine“(U.S. Reg. No. 3155702, 17.10.2006).

⁴⁴ D. Rønning, *op.cit.*

бити препознатљив и да свакако може бити жиг, али, међутим, његов графички приказ ће недвојбено наићи на потешкоће, посебице када се чини да, након пресуде у случају *Sieckmann*, опис таквих невизуалних знакова тешко могућ. Ипак сувремена пракса у државама чланицама Еуропске уније није без примејра регистрације оваквих знакова, али у ријетким изнимкама.⁴⁵

Е. Положајни жигови

Појам „положајни жиг“ (*Position Mark*) изводи се из доктринарних гледишта.⁴⁶ „Положајни жиг“ одређен је мјестом на којему је придружен одређеноме производу.

Такве је карактеристичне знакове посебице могуће пронаћи у оквиру господарске гране производње одјеће, примјерице *Levi's*-ова позната црвена етикета која се увијек зашива на одређено мјесто траперица. Када је положајни знак сам по себи препознатљив, могуће је кориштењем јасног приказа врло лако удовољити увјету графичкога приказа.

Графички приказ може садржавати слику или цртеж који приказује посебно мјесто жига с обзиром на производ, као и опис у ријечи.⁴⁷

Ж. Холограмски жигови

ОНМ (сада *EUIPO*) сматра како холограми (*Hologram Marks*) такођер могу бити пуноправни жигови које би требало регистrirати попут стандардних жигова.⁴⁸ На пријавним обрасцима ОНМ-а остављен је простор у којему подносилац може назначити да је жиг 'холограм'. Унаточ тому, ова се могућност ријетко користи.

Ипак наилазимо на примјере овакве регистрације - први је жиг округли холограм постављен на врх пакирања (*CTM 01787456*), унутар холограма налазе се слова *BIO ACTIV*, као и неки елементи холограма.

⁴⁵ В. Тако је ипак у једној држави чланици регистrirан *Underberg in Braille* (German Reg. No. 30259811, 12.3.2003, док је у другој држави чланици такав знак регистrirан за текстуру или површину боце - Application No. 140058, of December 17, 2003, and registration granted though title No. 29597 of April 28, 2004 “*Textura Superficie Old Parr*” for alcoholic beverages, *Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)*).

⁴⁶ Тако S. Völker, *Registering New Forms Under The Community Trademark*, *Trademark World*, no.152, November 2002, 24-33.

⁴⁷ Вид. примјер EUTM 8 316 184: The trade mark is a positional trade mark whereby a narrow copper ring is positioned visibly between two metal layers on the upper rim of the body of a pot or pan.

⁴⁸ R. Sieckmann, *Holograms: the next generations of trademarks?*, CPA's IP Review, winter 2005/06, issue 13, 26.

Чини се како објашњење указује на то да подносилац захтјева не жели регистrirати само холограм, него посебице чињеницу да је холограм округао и постављен на конкретно мјесто на врху пакирања: „Жиг је округли холограм постављен на врх пакирања.“ Тако жиг није само холограмски жиг, него посједује елементе „положајног жига“.

Други је примјер жиг *VF (CTM/EUTM 2117034)*. Такођер га прати кратко објашњење: „Слова ВФ бијеле боје на плавим куглама, назив *VIDEO FUTUR* у плавој боји на црној подлози.“

Иако се ово односи на регистрацију холограма, ни у једноме случају регистрација није истакнута основа холограма: чињеница да се лик мијења, овисно о куту из којег га проматрате. Холограми су врло дистинктивни. Уколико је основа холограма обухваћена заштитом холограма, односно промјењивих ликова, тада је потребно израдити лик који јасно и изричито приказује ову промјењивост. Графички приказ холограмских и мобилних знакова морају на одговарајући начин указати на комплексност садржаја знака.⁴⁹

3. Интеријерски жигови

Тлоцрт уреда, ресторана или продаваонице понекад може бити врло препознатљив. Постоје примјери тлоцрта за које је затражена регистрација. Сјајан је примјер покушаја регистрације интеријера као жига (*Interior Mark*) у Великој Британији гдје је био поднесен захтјев за регистрацијом услуга ресторана који се састојао само од описа декора и атмосфере ресторана (*УК* бр. 2004552), која регистрација је 1997. године ипак коначно одбијена. Опис је гласио: „Жиг се састоји од комбинације следећих карактеристика с обзиром на декор и атмосферу ресторана:

- изглед и убојање америчке залогајнице уз видљиво кориштење елемената од цигле и дрвене грађе.
- посјетнице причвршћене на различита мјеста на зиду кориштењем прибадача.
- столњаци израђени од смеђег папира за заматање.
- ротирајући дозери иза шанка намијењени дочењу замрзнутих коктела.
- рибарске мреже висе са зидова.
- расвјетна тијела у облику риба.
- свира гласба *country* и *western* жанра.“

Код оваквих жигова увјет графичког приказа сам по себи не би требао представљати било какав проблем. Међутим, сложеност жига могла би довести до превелике сложености цјелине те стога онемогућити њену препознатљивост и дистинктивност.

⁴⁹ А. Раčki Марinković, *op.cit.*, 8.

Упућујемо на знаковиту новију праксу Еуропског суда правде. Након пресуде у случају *Apple* (C-421/13) не може се искључити како елементи из графичког приказа тлоцрта трговине представљају сам дизајн, комбинирајући линије, кривуље и облике, без икакве назнаке величине и пропорције. Суд је био гледишта да се у таквом случају жиг може регистrirати под увјетом да је знак у стању разликовати услуге подносиоца захтјева за регистрацију од других подузећа, а ако нема других апсолутних разлоге за одбијање пријаве жига.⁵⁰

Разликовни карактер знака треба оцјењивати *in concreto* у односу на, с једне стране, предметне производе или услуге и, с друге стране, перцепцију релевантне јавности која се састоји од просјечних потрошача наведених производа или услуга, уобичајено информираних, пажљивих и у разумној мјери промишљених.⁵¹

И. Архитектурални жигови

Жиговна пракса забиљежила је спор који се тиче познате зграде трокутастог облика *Flatiron* у *New Yorku* као регистrirаног архитектуралног жига (*Architectural Mark* - приказ познате зграде УС бр. 75638800). Титулар жига, *Newmark*, приговорио је употреби дијела зграде од стране друге твртке (*Flatiron Partners*) у оквиру њеног логотипа (99, Civ. 9315 S.D.N.Y. 1999). Случај је коначно ријешен изванвансудским путем те је твртка *Flatiron Partners* добила лиценцу.⁵²

У регистрима ОИМ-а (сада ЕUIPO) могуће је пронаћи различите зграде које су регистrirани као жигови. *CTM/EUTM* 1142363 је регистrirани жиг сервисне постаје *BP*. Такођер, познати изложбени салон аутомобила марке *SMART* уписан је у европски регистар (*CTM/EUTM* 1563469).

⁵⁰ 10/07/2014, C-421/13, *Apple*, EU:C:2014:2070: „Чланке 2. и 3. Директиве 2008/95/ЕЗ Еуропског парламента и Вијећа од 22. листопада 2008. о усклађивању законодавстава држава чланица о жиговима треба тумачити у смислу да се приказ уређења продајног простора самим цртежом без назнаке величине или димензија може регистrirати као жиг за услуге које се састоје од услуга које се односе на те производе, али не чине саставни дио њихове понуде продаје, под увјетом да је знак подобан за разликовање услуга подносиоца пријаве за регистрацију од оних других подузетника и да се регистрацији не противи ниједан од разлога за одбијање наведених у тој директиви.“

⁵¹ Вид. особито пресуде *Linde* и др., C-53/01 до C-55/01, EU:C:2003:206, т. 41., *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, т. 34. и *OHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, EU:C:2010:508, т. 32. и 35.

⁵² Вид. P.T. Arden, *Protection of Nontraditional Marks*, INTA, 2000, 22.

Овдје графички приказ такођер није проблематичан. Ипак, код неких ће се зграда поставити упит да ли ће исте зграде послужити као елемент разликовности за робу и услуге за које су регистране.

3. ЗАКЉУЧАК

Иако се за њихову регистрацију тражи већи ступањ разликовности, тренд је либерализације регистрабилности неконвенционалних жигова у пракси *EUIPO* и националних уреда држава чланица Еуропске уније, као и у пракси Еуропског суда правде. У својој пресуди у случају *Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt* (C-273/00) о олфактивним жиговима, Еуропски је суд правде јасно и гласно објаснио на који је начин потребно тумачити „графички приказ“ како је дефиниран у чланку 2. Прве директиве. Темељем увјета које Суд поставља, долази се до закључка да, иако је у начелу могуће регистрати неvizуалне знакове као жигове, *Sieckmann*-ове регистрације - кемијска формула, опис мириса и узорак мириса – нису ваљане. Пресуда Суда нуди неке напутке када вреднује ваљаност осталих нестандартних жигова. За визуални приказ укуса или осјета бит ће потребно вратити се описима, кемијским формулама или дијаграмима које је тешко ишчитати услед помањкања визуално замјетних знакова. Из случаја *Sieckmann* је као резултат произашло стајалиште како такве регистрације не удовољавају увјетима Прве директиве. Звукови имају много бољу шансу да буду прихваћени као жиг. Звукови то дугују чињеници да их је једноставно и јасно приказати нотним цртовљем, које може удовољавати увјетима Прве директиве. Теже је постићи дистинктивност за остале нестандартне жигове, попут гестикулативних, положајних или холограмских жигова, интеријера као жигова, мобилних жигова те архитектуралних жигова. Могућност њихове графичке репродукције у већини случајева не би требала бити проблематична. Наравно, ту је још увијек и увјет да би жиг у начелу требао бити препознатљив, поред тога што га је могуће и графички репродуцирати, иако нова еуропска регулатива укида увјет графичког приказа знака. До сада је управо код регистрације одређених нестандартних жигова то могло представљати запреку, а с обзиром да је њиховоме графичкоме приказу, услед њихове сложености, недостајати потребна препознатљивост.

Предстоји нам причекати упуте Уреда ЕУ (*EUIPO*) корисницима о алтернативним медијима и форматима приказивања знака, али и праксу која ће се у склопу Уреда ЕУ и Суда правде ЕУ формирати након 1. листопада 2017. у погледу регистрабилности неконвенционалних знакова. Ипак, за очекивати је како ће нова регулатива ЕУ омогућити више флексибилности у овом подручју, али уз уважавање свих досега досадашње праксе, посебице цјеловитих критерија из пресуде *Sieckmann*.

Посебице се то огледа у чињеници што се развојем сувремених технологија могу изнаћи примјењљивији модалитети приказа знака, посебице у случају егистрабилности звучних жигова. Томе посебице погодују опције дигиталних регистара звучних жигова, односно потенцијал дигиталних датотека у виду којих се могу приказати такви знакови, што може учинковито замијенити досадашње модалитете нотног приказа ових знакова.

Dragan Zlatović, LL.D*

NON-CONVENTIONAL TRADEMARKS IN THE LIGHT OF NEW EUROPEAN REGULA

Summary

Trademark law continues to be one of the most interesting branches of law, not just in the realm of intellectual property law but in terms of general legal developments as well. Traditionally, the subject matter of trademarks includes words, logos, symbols or a combination thereof. Non-conventional or non-traditional trademarks are those marks which are beyond the purview of traditional trademarks and therefore consist of marks originating from shapes, sounds, smells, tastes and textures. Regulation (EU) No 2015/2424 of the European Parliament and the Council amending the Community trade mark regulation (the Amending Regulation) entered into force on 23 March 2016. The Amending Regulation removes the graphical representation requirement. This means that, from 01-10-2017, signs can be represented in any appropriate form using generally available technology, as long as the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective. This paper deals with the new era of non-conventional trade marks and their registration.

Key words: trade mark, non-conventional trade marks, intellectual property law, smell marks, sound marks.

* Professor at Polytechnic of Šibenik, Studies of Administrative Law