

Nekonvencionalni žigovi

UDK: 347.77.028

Sažetak

Ovaj rad se bavi pojavom novih oblika žigova - nekonvencionalnih žigova i njihovom registracijom. Prvo poglavlje, odnosno uvod, prikazuje opći pojam i okvir postojanja žiga i način na koji žig djeluje na tržištu. Drugo poglavlje nastoji objasniti što žig predstavlja i koja je njegova uloga i funkcija na tržištu. Također se obrađuju različite vrste žigova koje postoje i objašnjava se kriterij razlikovnosti znaka koji mora biti ispunjen da bi se žig registrirao. Na kraju poglavlja se nastoji objasniti načelo teritorijalnosti i prikazati različiti sistemi, međunarodni i regionalni u kojima se žig može na jednostavniji način registrirati u više zemalja. Treće poglavlje se bavi nekonvencionalnim žigovima, njihovim vrstama, najpoznatijim primjerima takvih žigova i primjerima njihovog uspješnog i neuspješnog pokušaja registriranja. Isto tako se obrađuju najpoznatiji predmeti čije su sudske odluke imale veliki utjecaj za uspostavu pravila i uvjeta koje takav nekonvencionalni znak mora ispuniti da bi bio registriran žigom. Konačno, u zaključnom četvrtom poglavlju se procjenjuje trenutno stanje vezano uz kvalitetu registracije takvih žigova i prilagodbe novim uvjetima na tržištu, s obzirom na novu direktivu o žigovima koja je u pripremi.

Ključne riječi: žig, nekonvencionalni žig, registracija, znak, razlikovnost žiga, opisnost žiga, generičan žig, grafički prikaz, Madridski sporazum, Direktiva 2008/95 EZ, Uredba o žigu Zajednice, žig u boji, mirisni žig, zvukovni žig

1. Uvod

Žigovi su dio naše svakodnevice. Kao žig može se zaštititi svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojeke, oblike proizvoda ili njihovih pakiranja, trodimenzijske oblike, boje, kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.¹ Prema navedenom, žig je znak koji se koristi za razlikovanje proizvoda i usluga koji su ponuđeni od jedne strane kako bi ih razlikovali od ostalih proizvoda ponuđenih od drugih poduzetnika. Koriste se kako bi kupcima pojednostavili identifikaciju proizvoda ili usluga te kako bi im jednostavnije ukazali na kvalitetu i vrijednosti određenih proizvoda. Zato se žigovi mogu smatrati i oruđem komunikacije kompanija s kupcima putem različitih proizvoda i/ili usluga. Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga.² Različite tvrtke izdvajaju veliki

¹ Članak 2. Zakona o žigu NN 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11, u daljnjem tekstu: "ZoŽ".

² Članak 7. stavak 1. ZoŽ.

novac za marketing i promidžbu svojih proizvoda te su žigovi bitni ekonomski elementi u gospodarskom prometu. Postoje različite vrste žigova te se njihov broj povećava. Ovaj rad se bavi nekonvencionalnim žigovima odnosno onim vrstama žigova koje su se zadnje pojavile na tržištu i koje su relativne nove. Porastom ljudske kreativnosti i stvaranjem žigova koji se na sve bolji način povezuju s kupcima, raste i broj nekonvencionalnih žigova. Jako je zanimljivo vidjeti što sve danas možemo zaštititi žigom, te s obzirom na uvjete koje moramo ispuniti, što ipak ne možemo zaštititi. U radu se isprva u najkraćim crtama govori općenito o žigovima, da bi čitatelji stekli jednu generalnu sliku o pojmu žig, njegovih vrstama, nastanku i pravnim propisima koji uređuju ovu tematiku, dok se nakon toga najveća pažnja posvećuje nekonvencionalnim žigovima te se upoznaju različite vrste žigova koji spadaju u navedenu skupinu.

2. Žigovi

2.1. Pojam

Žig individualizira proizvode određene kompanije i razlikuje ih od proizvoda njihove konkurencije te se može reći da je nastao povećanjem konkurencije među proizvođačima i njihovom borbom za naklonost kupaca. Svrha žiga, u usporedbi sa svrhom patenta koji je također jedno od prava intelektualnog vlasništva, jest obilježavanje proizvoda i/ili usluge znakom, dok patent štiti izum ili ideju iza proizvoda. Žigom se ne štiti određeni proizvod ili usluga, nego naziv ili neki drugi znak i vizualni identitet pod kojim se nude određeni proizvodi i usluge na tržištu, odnosno samo se obilježavaju proizvodi i usluge. U Europskoj uniji³ je 1988. godine donesena Prva direktiva Vijeća za usklađivanje pravnih propisa država članica koje se odnose na žigove.⁴ Navedena Prva direktiva je zamijenjena novom direktivom iz 2008. godine, Direktivom 2008/95 EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. godine o usklađivanju zakonodavstva država vezano uz žigove koja je još uvijek na snazi.⁵ Tumačenja navedene Direktive u presudama treba također primjenjivati jer i one, kao i sve druge odluke Suda europskih zajednica⁶ u Luksemburgu, čine pravnu stečevinu EU. Nositelj žiga može biti pravna ili fizička osoba i stranac preko zastupnika. Žig može biti individualni žig te je većina žigova koja se registrira upravo ova vrsta žiga, jamstveni žig koji je pod nadzorom nositelja i zajednički žig kojim se zajedničko služi te označava članove korporacije ili partnera.

Ako je prijava za registraciju žiga podnesena u skladu s propisanim uvjetima, podnositelj prijave za registraciju žiga stječe pravo prvenstva (*"first to file"*) na temelju datuma podnošenja prijave u odnosu na svakoga drugog podnositelja koji kasnije podnese prijavu za istovjetan ili sličan znak koji se želi registrirati za istovjetne ili slične proizvode ili usluge.⁷ Prijava mora sadržavati zahtjev za registraciju, ime i prezime te adresu podnositelja, izjavu

³ U daljnjem tekstu: "EU".

⁴ First Council Directive 89/104/EEZ of 21 December 1988 to approximate the laws of Member States relating to trade marks 31989L0104 (OJ, L 040, 11.2.1989 p.) Amended by 31992D0010 (OJ, L 006, 11. 1. 1992 p. 25).

⁵ Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. za usklađivanje propisa država članica koji se odnose na žigove (kodificirani tekst) [2008] O.J. L 299/25. Ova Direktiva u svojem sadržaju i bez ikakvih supstancijalnih izmjena zamjenjuje Prvu direktivu Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. za usklađivanje propisa država članica koji se odnose na žigove [1989] O.J. L 40/1, koja je dopunjena Odlukom Vijeća 92/10/EEZ [1992] O.J. L 6/35. U daljnjem u tekstu: "Direktiva o žigu". *Directive No. 2008/95 EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States related to trade marks*, dostupno na: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=16289 (otvoreno 22. studenog 2014. godine)

⁶ U daljnjem tekstu: "ECJ" (European Court of Justice).

⁷ U zakonodavstvu Republike Hrvatske takvu odredbu nalazimo u članku 17. ZoŽ.

o robi i uslugama koje su uključene u registraciju i grafičku reprezentaciju znaka.⁸ Žig je teritorijalno pravo u kojem svaka država daje monopol uz plaćanje naknade. Žig je također isključivo pravo koje traje 10 godina uz mogućnost produžavanja plaćanjem naknade bez ograničenja na broj puta produživanja žiga, za razliku od drugih prava intelektualnog vlasništva, patenta i industrijskog dizajna. Nositelj žiga ima obvezu uporabe tog žiga te se žig registrira u odnosu na proizvode i usluge prema Niceanskoj klasifikaciji⁹ koja sadrži popis proizvoda i/ili usluga za koje je znak registriran i određuje opseg zaštite žigom, koja se odnosi na proizvode i/ili usluge navedene u popisu.

2.2. Vrste žigova

Žig može biti u obliku slova (*KLM, VW*), riječi (*KODAK, FIAT*), uključujući osobna imena (*Ford, Hilton, Peugeot*), crteža odnosno loga ili riječi i crteža, slova, brojka, oblika proizvoda ili njihova pakiranja, boja i kombinacija svega navedenog. Takve su uobičajenije vrste žigova. Porastom konkurencije na tržištu među proizvođačima i kreativnosti te razvoja ovoga područja, sve više i više susrećemo i nove vrste žigova. To su boje, zvuk, miris, pokret, hologrami, slogani, trodimenzionalni oblici i slično što će se detaljnije obrađivati u poglavlju o nekonvencionalnim žigovima. Također postoje kolektivni žigovi koji pripadaju grupi ili asocijaciji kompanija te su rezervirani samo za njihove članove. Njihova funkcija je informiranje javnosti o određenim posebnim obilježjima za koja se koriste. Isto tako postoje i certifikacijski žigovi koji mogu biti korišteni samo sukladno definiranim standardima.

2.3. Grafički prikaz žiga te njegova razlikovnost i opisnost

Znak mora zadovoljiti formalni uvjet (mogućnost grafičkog prikaza) i sadržajni uvjet (da je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda i usluga drugog proizvoda).¹⁰ U pripremi je nova direktiva Europskog parlamenta i Vijeća koja će potpuno ukinuti uvjet grafičkog prikaza za registraciju žiga.¹¹ Navedeni formalni i sadržajni uvjet su propisani člankom 2. ZoŽ, člankom 2. Direktive i člankom 2. Uredbe o žigu Zajednice¹². Taj je osnovni princip formalnog uvjeta postavljen i u članku 15. TRIPS-a¹³ u kojem se također kaže da države mogu tražiti kao uvjet za registraciju da su znakovi vizualno uočljivi. Sve države ne postavljaju taj uvjet, kao na primjer Sjedinjene Američke Države¹⁴ gdje se ne propisuje uvjet grafičkog prikazivanja znaka. Da bi se žig razlikovao odnosno

⁸ W. CORNISH; D. LLEWELYN; T. APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, seventh edition, 2010., str. 715.

⁹ Niceanski sporazum o međunarodnoj kvalifikaciji roba i usluga u svrhu registriranja žigova od 15. lipnja 1957. godine, revidirana u Stockholmu 14. srpnja 1967. godine i u Ženevi 13. svibnja 1977. godine s izmjenama od 18. rujna 1979. godine. Sastoji se od proizvoda i usluga koji su svrstani u 45 razreda: 34 razreda proizvoda i 11 razreda usluga. 10. izdanje Niceanske kvalifikacije na hrvatskom jeziku je dostupno ovdje: http://www.dziv.hr/files/File/zastita/Nicanska_10.pdf?v=5 (otvoreno 15. studenog 2014. godine).

¹⁰ T. MOLLET-VIEVILLET, *Absolute Grounds for Refusal u European Community Trade Mark, Commentary to the European Community Regulations*, The Hague, 1997., str. 184.

¹¹ O čemu će se govoriti kasnije u poglavlju 4.

¹² Uredba Vijeća (EZ) 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirani tekst) [2009], O.J. L 78/1, 24. 3. 2009. Ova Uredba jest kodificiran tekst Uredbe Vijeća (EZ) 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice s njezinim brojnim izmjenama i dopunama [1994] O.J. L11/1, izmjene i dopune [1994] O.J. L349/83, [2003] O.J. L122/36, [2003] O.J. L236/342, [2003] O.J. L245/36, [2003] O.J. L296/1, [2004] O.J. L70/1, [2005] O.J. L157/231 i [2006] O.J. L386/14. U daljnjem tekstu: "Uredba o žigu". Dostupan na: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0207&qid=1395752692232&from=EN> (otvoreno 20. studenog 2014. godine).

¹³ Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights, Marakesh, 15. 4. 1994. (TRIPS).

¹⁴ U daljnjem tekstu: "SAD".

bio razlikovan, on u svojoj prirodi mora biti sposoban razlikovati dobra i usluge.¹⁵ Isto tako je riječ *vegetable* razlikovna u odnosu na riječ bicikl, ali ne može biti žig supermarketa. Općenito, žig nije razlikovan ako je opisan, odnosno ako opisuje prirodu ili identitet dobra ili usluge. Najpoznatiji primjer za opisnost je *Apple*, svima nam poznat žig koji je nije opisan jer sama riječ *apple* nema nikakve veze s kompjuterima. Takav žig ne bi bio prikladan za prave jabuke jer bi i konkurenti morali koristiti istu tu riječ. Kada se proučava razlikovnost, žig se uvijek mora uspoređivati zajedno sa dobrima i uslugama s kojima je povezan. Za riječ *frumato* koja je nastala kombinacijom riječi *fruit* i *tomato* možemo reći da je razlikovan žig jer takva riječ ne postoji. Nasuprot tome, kompanija *Boots Pure Drog Company* je smislila riječ *Livron* za tonic napravljen od ekstrakta jetre i željeza (kombinacija engleskih riječi *liver* i *iron*), ali je njihova prijava odbijena jer je suparnička farmaceutska kompanija imala proizvodnju u tvornici u francuskom gradu Livronu te zato ta riječ, zbog naziva grada, nije bila dovoljno razlikovna. U skladu s navedenim, crtež stabla jabuka ne bi mogao biti žig za piće napravljenog od voća, no u slučaju simbola stabla na kojem je mnogo različitih vrsta voća što inače ne možemo susresti u prirodi, taj simbol ima dovoljnu razinu razlikovnosti da bi se mogao registrirati. To je dobar primjer kako nerazlikovni elementi mogu biti kombinirani na kreativan način da se dobije razlikovan simbol koji se na kraju i može registrirati žigom.¹⁶ Niti jedna vrsta znakova nije diskriminirana pri procjeni razlikovnosti, no neke vrste znakova potrošači nisu naučeni doživljavati kao žigove pa im je stoga potreban veći stupanj razlikovnosti. To su primjerice boja *per se*, trodimenzionalni oblici, slogani, jednostavni znaci, geometrijski oblici, jedno slovo ili jedna brojka. Određeni znakovi mogu uporabom steći razlikovnost u odnosu na proizvode i usluge, gdje se radi o stečenoj razlikovnosti. U presudi *Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd.*, C-353/03, Europski sud pravde utvrdio je da je znak *Have a break* stekao razlikovnost na temelju uporabe jer se rabio kao žig u sloganu *Have a break, have Kit-Kat*, uz razlikovan i registriran žig *Kit-Kat*.¹⁷ U tome slučaju se ne dokazuje sama uporaba, već se dokazuje da potrošači doživljavaju znak kao žig proizvođača. Postoje različite vrste razlikovnosti i pitanje je koliko razlikovan znak mora biti da bi se mogao registrirati. Za određene žigove je potrebno puno više ulaganja u marketing da bi se povezali s potrošačima i postali poznati, kao primjerice žig *KODAK*. Ali kada takvi žigovi postanu poznati, oni uživaju veću pravnu zaštitu od onih žigova koji su manje razlikovni i koji potrošači isprva lakše zapamte. U mnogim predmetima su proizvođači znakovima morali promijeniti riječi ili red riječi jer su bili previše opisni da bi se mogli registrirati, kao pelene *Baby Dry*, proizvod kompanije *Procter&Gamble* čiji znak je prvotno bio *Dry Baby*, ali je na taj način znak bio previše opisan pa je promijenjen red riječi. Ta odluka je bila kritizirana tvrdeći da ljudi koji ne znaju engleski ne vide promjenu koja je učinjena mijenjanjem reda riječi, a za sam znak je prvotno odbijena registracija u Uredu za harmonizaciju na unutarnjem tržištu odnosno OHIM-u¹⁸, da bi nakon žalbe Žalbeno vijeće poništio prijašnju odluku.¹⁹

¹⁵ Jednostavni znakovi, geometrijski oblici, te znakovi koji se sastoje od jednog slova ili brojke nemaju razlikovni karakter jer su prejednostavni pa ih javnost neće doživjeti kao žigove, odnosno neće im pridavati nikakvo posebno značenje.

¹⁶ Zadnja tri primjera su primjera preuzeta sa web stranice WIPO-a (World Intellectual Property Office) i programa DL-101 General Course on Intellectual Property, dostupno na: <http://www.wipo.int/portal/en/> (otvoreno 15. studenog 2014. godine).

¹⁷ R. MATANOVAC VUČKOVIĆ, Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju žiga, izvorni znanstveni rad, prosinac 2011. godine, Zbornik Pravnog fakulteta., str. 952.

¹⁸ Office for Harmonization in Internal Market sa sjedištem u Alicanteu, u Španjolskoj.

¹⁹ Presuda C-383/99.

2.4. Generični žigovi

Neki znakovi mogu biti odbijeni u trenutku registracije kada se procjenjuje generičnost, ali žig isto tako može biti opozvan jer je postao generičan, odnosno uobičajen zbog djelovanja ili nedjelovanja nositelja žiga, što se zaključuje u pravilu u odnosu na krajnjeg potrošača, ili iznimno kod nekih proizvoda ili usluga posrednika, u trenutku registracije. Osnovno pravilo jest da žig ne bi trebao biti korišten kao ili umjesto označenog proizvoda. Stalnom uporabom proizvoda označenog sa žigom, proizvođač informira javnost da njegov žig identifikira određeni proizvod u određenoj kategoriji. To je iznimno važno ako je proizvođač izumio potpuno novi proizvod koji je jedini u njegovoj kategoriji ili ako ima drugih proizvoda u navedenoj kategoriji, ali je taj žig najuspješniji. Određeni žigovi su postali generični termini jer su bili jedini proizvodi u svojoj kategoriji, i nijedano dodatno ime nije dano toj kategoriji od strane proizvođača. Primjeri takvih žigova su frižider, celofan, linoleum, aspirin i heroin. Odličan primjer za takvu situaciju je također žig *WINDSURFING* koji je isprva bio žig za vrstu daske za surfanje. S obzirom da je bio jedini u toj skupini, naziv *windsurfing* se počeo koristiti općenito za sport, i je žig zato postao generičan. Ista stvar se dogodila sam žigom *JEEP*, a u tome smjeru idu i žigovi *POST IT* i *GOOGLE*. Nositelji žigova se bore s tim na način da ponude potrošačima još jednu dodatnu riječ koja nije riječ žiga ili dio riječi žiga nastojeći da se ta riječ počne koristiti kao sinonim za njihov žig umjesto prave riječi žiga. *Xerox* je na taj način uspio spriječiti generizaciju svog žiga kroz intenzivnu kampanju uperenu prema javnosti savjetujući potrošače da "fotokopiraju" dokumente umjesto da ih "xerox-iraju".²⁰

2.5. Pravni okvir zaštite

Osnovno obilježje žiga, kao i ostalih prava intelektualnog vlasništva je teritorijalnost. Potrebna je nacionalna registracija u zemlji u kojoj se želi postići zaštita te onda nacionalni žig vrijedi na teritoriju zemlje koja ga je registrirala. Postoje velike razlike između sistema zaštite u državama članicama EU. Svaka država, prema načelu teritorijalnosti, sama uređuje uvjete i razloge za priznavanje i odbijanje žiga. Države same propisuju zakonske odredbe i uvjete koje podnositelji moraju ispuniti pa postoje razlike u registraciji žigova u uredima različitih zemalja, ali se također moraju uskladiti sa direktivama EU. U Republici Hrvatskoj Zakon o žigu u članku 5. i 6. propisuje apsolutne i relativne razloge za odbijanje registracije žiga.²¹ Na apsolutne razloge se pazi *ex offo*, odnosno po službenoj dužnosti,

²⁰ Izvor: http://legalblogwatch.typepad.com/legal_blog_watch/2010/06/xerox-ad-pretends-we-care-about-its-trade-mark-rights-to-term-xerox.html (otvoreno 22. studenog 2014. godine).

²¹ Članak 5. stavak 1. Zakona o žigu glasi: "Neće se registrirati:

1. znakovi koji se ne mogu zaštititi kao žig u skladu s uvjetima iz članka 2. ovoga Zakona,
2. znakovi koji nemaju razlikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija,
3. znakovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označavanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnoga podrijetla ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge, ili za označavanje drugih karakteristika proizvoda,
4. znakovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi,
5. znakovi koji se sastoje isključivo od oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda, ili oblika proizvoda potrebnoga za postizanje nekoga tehničkog rezultata, ili oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost,
6. znakovi koji su protivni javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima,
7. znakovi koji mogu javnost dovesti u zabludu, primjerice u odnosu na vrstu, kakvoću ili zemljopisno podrijetlo proizvoda ili usluga,
8. znakovi koji nemaju odobrenje nadležnih tijela i koji moraju biti odbijeni prema članku 6.ter.Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva,
9. znakovi za vina koji sadržavaju ili se sastoje od zemljopisnih oznaka koje služe za označavanje vina i znakovi za jaka alkoholna pića koji sadržavaju ili se sastoje od zemljopisnih oznaka koje služe za označavanje jakih alkoholnih pića, u odnosu na vina ili jaka alkoholna pića koja nisu toga zemljopisnog podrijetla,

dok se na relativne razloge pazi nakon podnesenog prigovora. Žig može biti poništen od strane DZIV-a²² te može biti opozvan u slučaju ako je postao generičan, ako dovodi u zabludu ili se ne koristi u periodu od 5 godina, što ima učinak *ex tunc*. U prosuđivanju tih razloga presudan je doživljaj prosječnog potrošača. Sličnost se procjenjuje prema načinu na koji je žig pisan, prema načinu na koji izgleda, načinu na koji zvuči te se procjenjuje semantička ili konceptualna sličnost. Prema navedenim kriterijima, jaki žigovi pružaju širu zaštitu, slabi žigovi pružaju slabiju zaštitu dok verbalni žigovi u pravilu pružaju najširu zaštitu.

Pojedinačne prijave u različitim državama u kojima se želi zaštititi žig iziskuju puno utrošenog vremena i novaca. Zbog navedenih razloga se nastojalo pojednostavniti, olakšati i ubrzati proces te su se uspostavili sljedeće navedeni sistemi. Jedinostveni međunarodni postupak je uspostavljen Madridskim sporazumom²³ koji administrira WIPO²⁴ za koji je predviđeno nacionalna registracija odnosno prijava preko nacionalnog ureda u kojoj se naznačuju države koje se žele štiti (tzv. dezinirane države) te je međunarodna registracija 5 godina ovisna o nacionalnoj registraciji. Primjenjuju se nacionalni supstancijalni propisi, samo je postupak međunarodni te ne postoji međunarodni žig. Takvi žigovi imaju jednaku pravnu snagu kao žigovi zaštićeni u nacionalnom postupku. Postupak je jeftiniji, jednostavniji i kraći od podnošenja prijave za svaku državu u kojoj se želi zaštititi žig. Također postoji i regionalni sistem zaštite žigom kojim nastaje Žig Zajednice²⁵ koji je uspostavljen već spomenutom Uredbom o žigu Zajednice koja je usklađena sa Direktivom 2008/95 EZ. Postupak registracije provodi Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu, odnosno OHIM. Takav žig ima jedinstveni karakter i vrijedi u svim državama članicama EU, ispituje se odnosu na sve države članice neovisno o nacionalnim propisima i postupcima te nije moguće zemljopisno ograničiti opseg zaštite samo na neke od država članica.

Što se tiče registracije nekonvencionalnih žigova, svaka država EU ima svoje zakone i propisuje svoja pravila, koja moraju biti u skladu s pravnom stečevinom EU, ali nacionalni uredi za registraciju žigova zadržavaju određeni stupanj autonomije. U skladu s time, u nekoj državi se određeni znak može registrirati, dok u drugoj državi taj isti znak može biti odbijen.

10. znakovi koji sadržavaju naziv ili kraticu, državni grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak Republike Hrvatske ili nekoga njezina dijela te njihovo oponašanje, osim uz odobrenje nadležnoga tijela Republike Hrvatske."

Članak 6. stavak 1., 3., 4., 6. i 7. Zakona o žigu glase: " (1) Na temelju podnesenoga prigovora neće se registrirati ni znak: 1. ako je istovjetan s ranijim žigom registriranim za istovjetne proizvode ili usluge,

2. ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

(3) Na temelju podnesenoga prigovora nositelja ranijega žiga neće se registrirati ni znak ako je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig kada raniji žig ima ugled u Republici Hrvatskoj i kada bi uporaba kasnijega žiga bez opravdanoga razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijega žiga ili im naštetila.

(4) Na temelju podnesenoga prigovora znak neće biti registriran ako bi njegova uporaba vrijeđala neko od sljedećih ranijih prava: pravo na osobno ime, pravo na osobnu sliku, autorsko pravo, prava industrijskoga vlasništva.

(6) Na temelju podnesenoga prigovora znak neće biti registriran ako bi njegova uporaba vrijeđala pravo osobe koja je u vrijeme podnošenja prijave za registraciju žiga imala tvrtku, pod uvjetom da je ta tvrtka ili bitni dio tvrtke istovjetan s prijavljenim znakom ili sličan prijavljenom znaku i pod uvjetom da su istovjetni ili slični proizvodi ili usluge predmet djelatnosti te tvrtke, osim ako je podnositelj prijave u trenutku prijave imao istovjetnu ili sličnu tvrtku.

(7) Na temelju podnesenoga prigovora znak neće biti registriran ako je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu koji je bio registriran za istovjetne ili slične proizvode ili usluge, a iz kojega proizlazi pravo koje je isteklo zbog neproduženja registracije žiga u razdoblju od najviše dvije godine od datuma isteka vrijednosti žiga, osim ako je nositelj ranijega žiga dao svoju suglasnost za registraciju kasnijega žiga ili nije radio svoj žig.

²² Postupak registracije žigova i registar žigova u Republici Hrvatskoj vodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo, u daljnjem tekstu: "DZIV".

²³ Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1891.) i Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum (1989.).

²⁴ World Intellectual Property Organization.

²⁵ Community Trade Mark ili skraćeno CTM.

3. Nekonvencionalni žigovi

3.1. Vrste nekonvencionalnih žigova

Prva pojava žigova je zabilježena prije više od 2,000 godina u Rimu gdje su proizvođači izrađivali posuđe sa žigom *FORTIS* koje je postalo toliko popularno te su ga mnogi kopirali.²⁶ Danas, mnogo stoljeća kasnije još uvijek možemo naći slične oblike žigova, ali i puno različitih i naprednih oblika žigova. Nekonvencionalni žigovi, odnosno netradicionalni žigovi su novi oblici žigova koji ne pripadaju već postojećim, konvencionalnim žigovima, i koje je često teže registrirati, ali koji ipak ispunjavaju osnovnu funkciju žigova - identifikaciju trgovačkog porijekla proizvoda i usluga. Na taj način možemo registrirati kao žig samo jednu boju, mirise, pokrete, holograme, osjet, zvuk odnosno melodiju, okus, trodimenzionalne znakove i slično. Na primjer, iako ima problema s pronalaženjem adekvatnog grafičkog prikaza za zvučne i mirisne znakove, oni sami po sebi nisu nerazlikovni i mogu biti registrirani kao žigovi. Također, i boja sama po sebi može biti registrirana kao žig.²⁷

U predmetu *Sieckmann*²⁸ je donesena presuda od strane ECJ-a te ona predstavlja važnu presudu u uspostavljanju sistema registracije nekonvencionalnih žigova. Njome je utvrđeno da članak 2. Direktive o žigovima mora biti interpretirana na način da se iz njega zaključuje da se žig može sastojati od znaka koji sam po sebi nije sposoban biti percipiran vizualno, ako može biti grafički prezentiran pomoću slika, linija i znakova, i ako je takva prezentacija jasna, precizna, sadržana sama u sebi, lako dostupna, čitljiva, trajna i objektivna.²⁹ Sud je također ustvrdio da niti jedna kategorija znakova nije *a priori* isključena, odnosno niti znakovi koji nisu vidljivi. U predmetu se radilo o mirisu od metil cinamata za koji je sud zaključio da kemijska formula kojom je opisan nije dovoljno predstavila miris, da opis nije bio dovoljno razumljiv, precizan, jasan i objektivan, te da fizički depozit uzorka mirisa nije predstavljao grafičku rerezentaciju i bio dovoljno stabilan i izdržljiv.

3.2. Zaštita boja žigom

Kada govorimo o znakovima u boji koji su zaštićeni žigom, prvi primjer koji nam pada na pamet je ljubičasta boja *Milka* čokolade³⁰ ili ružičasta boja *T-mobilea*³¹. Najčešće se boje koriste u pakovanjima proizvoda, kao na primjer specifična tirkizna boja na limenkama graha koje proizvodi Heinz³² ili ljubičasta boja za omot čokoladnih proizvoda poznate britanske slastičarne *Cadburys*³³. Možemo susresti i razne druge primjere kao na primjer zelena boja na znakovima za benzinsku postaju tvrtke *British Petroleum*³⁴. Sve te boje su zaštićene žigom. *British Petroleum* se uspješno borio protiv konkurencije, irske petrol kompanije koja je htjela koristiti takvu boju, tvrdeći da bi potencijalni kupci mogli skrenuti s ceste očekujući njihovu benzinsku crpku nakon što su vidjeli takvu zelenu boju. Postoje različite polemike oko toga može li se boja "posjedovati". Primjerice, poznata avio kompa-

²⁶ Izvor: <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/HistoricalTrademarksInUseSince4000BC.aspx> (otvoreno 22. studenog 2014. godine).

²⁷ R. MATANOVAC VUČKOVIĆ, op. cit. (bilj. 17), str. 937.

²⁸ Predmet Dr. Ralf Sieckmann vs Deutches Patent und Markenamt, presuda broj C-273/00 od 12. prosinca 2002. godine.

²⁹ Točan tekst presude glasi: "clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective".

³⁰ Izvor: <http://chocolate101.eu/dare-to-be-tender-milka/> (otvoreno 21. studenog 2014. godine).

³¹ Izvor: <http://www.sensationalcolor.com/business-of-color/brand-trademark-colors/t-mobile-magenta-1227#VHH6XYvF9ql> (otvoreno 21. studenog 2014. godine).

³² Izvor: <http://www.heinz.com/our-food/products/bakedbeans.aspx> (otvoreno 21. studenog 2014. godine).

³³ Izvor: <https://www.cadbury.co.uk/> (otvoreno 21. studenog 2014. godine).

³⁴ Izvor: <http://www.bp.com/en/global/corporate/products-and-services.html> (otvoreno 21. studenog 2014. godine).

nija *Easy Jet* koristi narančastu boju, istu boju koju koristi i telekomunikacijska kompanija *Orange* koja tvrdi da su je prvi počeli koristiti.³⁵ Jedan od zanimljivih predmeta je zasigurno kompanija *Owens-Corning* koja je proizvodila stakloplastiku ili fiberglass za izolaciju koja je bila ružičaste boje zbog vizualnog kontrasta kojeg su time dobili. Tu boju su koristili desetljećima, odnosno od 1956. godine, pa su izraz *PINK* registrirali žigom 1985. godine koji bi se odnosio na tu vrstu izolacije. Boja *Pink Panthera*, lika iz istoimenog crtanog filma je korištena putem licence od tvrtke *Owens-Corning* kao vizualni prikaz i promidžba njihove boje.³⁶ Boja ili kombinacija boja je često važan element žiga i stoga je pogodna za imitaciju od strane konkurencije. Zato nositelj žiga ima interesa da registrira svoj žig u razlikovne boje u kojima i koristi svoj znak, čak i ako je znak dovoljno razlikovan da bi bio registriran u bijeloj ili crnoj boji. Bijela i crna boja u znakovima su često ograničene i nemaju toliki opseg zaštite kakvu imaju oni znakovi koji su u kromatskim bojama. Presuda ECJ-a u predmetu *Liberte*³⁷ propisuje da se znakovi kojima se želi zaštititi boje ili kombinacije boja ne mogu grafički prikazati samo nazivom boje odnosno riječima jer takav prikaz nije dovoljno precizan s obzirom da svaka boja ima puno nijansi te da se ne može prikazati niti sa uzorkom određene boje jer takav prikaz nije trajan s obzirom da može izbljediti. Prema presudi, dovoljno je kombinirati opis boje sa uzorkom, pogotovo ako je nadopunjen sa međunarodnom oznakom koda boje. Nasuprot tome, u presudi *Heidelberge*³⁸ se radilo o kombinaciji dvije boje te je utvrđeno da nije dovoljno precizno samo prikazivanje obje boje bez vezanja na oblik, nego se mora odrediti omjer i način zastupljenosti svake boje.

3.3. Zvučni žig

Zvučni znak se može registrirati kao žig u obliku melodija koje su zapisane u notnom zapisu i u obliku onih koje ne mogu biti zapisane kao na primjer plač životinje. Zvučni logo i džinglovi su jedan od glavnih oruđa u marketingu koji se često mogu registrirati žigom. Džingl predstavlja kratku razlikovnu melodiju ili drugu sekvencu zvuka većinom pozicioniranu na početku ili kraju reklame. Zvučni logo se može smatrati zvučnim ekvivalentom vizualnog loga te se često koristi kombinacija oba tipa pri prepoznavanju određenog brenda, kao kod loga *T-mobilea*³⁹ ili loga *Michelina*⁴⁰. Zasiigurno je da zvučni logo utječe na percepciju potrošača o određenom proizvodu. Baš kao slikovni logo, najveće kvalitete zvučnog loga su jedinstvenost, zapamćenost i relevantnost prema proizvodu. Neki od poznatih zvučnih žigova su zvukovi mnogih kompjutera ili mobitela kada se uključuju kao što su *Samsung*⁴¹, ali možemo naići i na druge primjere kao što je džingl *Mc Donaldsa* "Im loving it"⁴² i zvuk *20th Century Foxa*⁴³. Sekvenca nota može biti registrirana kao žig u obliku uređaja, ali takva registracija ne daje zaštitu glazbenim frazama koje se izražavaju. U SAD-u za razliku od Europe zvuk može biti snimljen na kazetu ili na neki drugi medij. U slučaju zvuka kojeg proizvodi lav od *Metro Goldwyn Mayer-a*⁴⁴, odnosno MGM-a nije bilo moguće prikazati note pa je priložena digitalna datoteka i diagram. U tome slučaju je priložena datoteka jpg., a ne tradicionalni grafički prikaz. Uvjet grafičkog prikaza je bitan zbog registra žigova. Međutim,

³⁵ Dostupno na: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3555398.stm (otvoreno 10. studenog 2014. godine).

³⁶ Presuda: 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985).

³⁷ Presuda od 6. svibnja 2003. godine, predmet C-104/01.

³⁸ Presuda od 24. lipnja 2004. godine, predmet C-49/02.

³⁹ Izvor: <http://www.brandsoftheworld.com/logo/t-mobile-3> (otvoreno 21. studenog 2014. godine).

⁴⁰ Izvor: <http://www.brandsoftheworld.com/logo/michelin-2> (otvoreno 21. studenog 2014. godine).

⁴¹ Izvor: <http://www.markhound.com/trademark/search/zd33ekmOa> (otvoreno 21. studenog 2014. godine).

⁴² Izvor: <https://www.mcdonalds.com.sg/our-story/the-brand/im-lovin-it/> (otvoreno 21. studenog 2014. godine).

⁴³ Izvor: <http://www.foxmovies.com/about> (otvoreno 21. studenog 2014. godine).

⁴⁴ Izvor: <http://www.mgm.com/#/about/mgm-history> (otvoreno 21. studenog 2014. godine).

kako tehnologija napreduje, tako se i registri više ne objavljuju u fizičkom obliku, već u digitalnom gdje je dovoljna digitalna datoteka prikaza žiga. Registracija ovoga žiga je stoga izuzetno bitna jer pokazuje u kojem se smjeru razvija uvjet grafičkog prikaza. Nova direktiva o žigu koja se priprema i koja još nije na snazi slijedi takvu praksu i potpuno ukida uvjet grafičkog prikaza.⁴⁵ Navedeni žig je registriran na temelju Odluke predsjednika Žalbenog vijeća OHIM-a i to je primjer prevladavanja uvjeta grafičkog prikaza te je zato prekretnica u mogućnosti registracije zvučnih žigova u EU, ne nužno notnim zapisom, odnosno grafičkim prikazom. U tome je slučaju registracija uspjela, ali za usporedbu, u predmetu u kojem se pokušavalo registrirati zvuk pijetla, prijava je odbijena. Radi se o predmetu *Shield Mark vs Joost Kim*⁴⁶ gdje je *Shield* registrirao 14 zvučnih žigova za kompjutorske softvere i seminare. Jedan od tih žigova je sadržavao zvuk pijetla kao signal za početak rada programa, dok je par drugih žigova sadržavao prvih 9 nota Beethovenove skladbe "Za Elisu". Njegov suparnik je imao promotivnu kampanju koja je također sadržavala prvih 9 nota navedene skladbe te je također koristio zvuk pijetla za početak rada softvera kojeg je prodavao. *Shield* je tužio suparnika za povredu prava žiga i povredu tržišnog natjecanja. Sud je utvrdio da prema članku 2. Prve direktive zvukovi mogu biti zaštićeni žigom pod uvjetom da su prikazani grafički, linijama i znakovima, na jasan, precizan, sadržan sam u sebi, lako dostupan, čitljiv, trajan i objektivnan način što je već bilo prvotno utvrđeno u presudi *Sieckmann*. Sud je također presudio da grafička reprezentacija u jednostavnoj tekstualnoj formi kao kod prvih 9 nota skladbe ili zvuk pijetla nedostaje preciznosti i jasnoće i zato ne može predstavljati grafički prikaz toga znaka u smislu članka 2. Isto su ustvrdili i za onomatopeju, jer nije moguće da javnost, odnosno trgovci odrede je li zaštićeni znak onomatopeja sama po sebi, zvuk ili glas. Glazbene note ispunjavaju navedene uvjete iz presude *Sieckmann* pa se jedino taj zvučni znak mogao smatrati žigom. Prema presudi, zvučni znak može biti zaštićen ako se njegovim grafičkim prikazom određuje visina i trajanje zvukova, odnosno ako je glazbena ljestvica podijeljena na taktove i ako sadrži note, stanke i naglaske. Također, ECJ se još nije imao prilike očitovati o pitanju prihvatljivosti sonograma kao grafičkog prikaza zvučnog znaka.⁴⁷ Odluka ECJ-a o toj temi postala je suvišna nakon što je OHIM usvojio praksu registracije zvučnih žigova uz grafički prikaz koji čini sonogram ili oscilogram⁴⁸, kada je prijava za registraciju tog žiga podnijeta elektronski i sadrži zvučnu datoteku u skladu sa Odlukom Predsjednika OHIM-a⁴⁹.

3.4. Mirisni žig

Žigove koji se sastoje od mirisa je uvijek teško registrirati jer nema jasne i smislene grafičke reprezentacije takvog znaka, što je i najveći problem u registriranju nekonvencionalnih žigova uopće u Europi. Primjer za takav žig jest specifičan miris papira koji se proizvodi pod uvjetom da ga potrošači zapamte i razlikuju, te pod uvjetom da se može grafički prikazati i ispuniti sve uvjete koji su postavljeni u presudi *Sieckmann*. SAD nema propisan uvjet grafičkog prikaza te je tamo žig sa mirisom tropskog cvijeta plumerije za šivači konac i vez pređe za šivanje registriran 1990. godine.⁵⁰ Tamo je dopušteno, za razliku od Euro-

⁴⁵ O čemu će se kasnije govoriti u poglavlju 4.

⁴⁶ Presuda od 27. studenog 2003. godine, predmet C-283/01.

⁴⁷ A. RAČKI MARINKOVIĆ, Apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga, članak u: J. ADAMOVIĆ; M. DIKA; I. GLIHA; I. JOSIPOVIĆ; L.J. KUTEROVAC; R. MATANOVAC; A. RAČKI MARINKOVIĆ; T. SUČIĆ; Ž. TOPIĆ, Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, listopad 2006., str. 7.

⁴⁸ Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks, Part B Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal, str. 10.

⁴⁹ Decision No Ex-06-5 of the President of the Office of 3 July 2006 concerning the electronic filing of oppositions.

⁵⁰ Predmet Re Clarke, 17 U. S. P. O. (2d) 1238.

pe, registrirati žig bez formalnosti kao što je pisani opis ili deponirani uzorak. U Odluci 11. veljače 1999. godine Žalbeno vijeće OHIM-a je podržao registraciju mirisnog žiga "svježe pokošene trave" za teniske loptice iz razreda 28, uz obrazloženje da je to tako razlikovan miris koji svatko poznaje iz svog sjećanja da bez dodatnih opisa ili prikaza zadovoljava kriterij grafičkog prikaza, što je predstavlja značajnu presudu u Europi za ovakvu vrstu žigova.⁵¹ Navedeni žig je u međuvremenu istekao, a niti jedan drugi takav znak nikada nije registriran, čime se pokazuje da se takva donesena odluka smatrala pogreškom. I druge odluke su slijedile takav stav, u skladu sa presudom *Sieckmann*, pa je tako grafički prikaz koji se sastojao od opisa "miris limuna" ocijenjen kao nedovoljno precizan i objektivni.⁵² Prije spomenuta direktiva o žigu koja je u pripremi i koja potpuno ukida uvjet grafičkog prikaza znaka će nesumnjivo imati najveći utjecaj na područje mirisnih žigova kojima je grafički prikaz najveća prepreka pri ispunjavanju uvjeta za registraciju. Registracija mirisa je generalno gledajući predmete, moguća samo kod proizvoda koji nemaju nikakav posebni miris niti im je miris osnovni dodatak kao svježe košena trava na teniskim lopticama, dok se ne bi mogao registrirati miris malina za benzin jer je sud procijenio da potrošači neće taj miris doživjeti kao žig.⁵³ Kada je miris glavni objekt proizvoda (kao kod mirisa ili osvježivača zraka) ne bi mogao uopće biti registriran žigom.⁵⁴

3.5. Ostale vrste nekonvencionalnih žigova

Postoje još mnoge vrste i oblici nekonvencionalnih žigova koji nisu dosegli toliku upotrebu kao ovi već navedeni žigovi. Mogli bismo pokušati zaštititi pokret, hologram na kreditnoj kartici, ili osjet kao taktilni žig koji potrošači raspoznaju opipom proizvoda. Unatoč rastućoj komercijalnoj upotrebi na tržištu, pokret je teško registrirati žigom. Primjeri za takve žigove su animirani žigovi koji se miču, kao na primjer web preglednici koji imaju slike koje se pomiču u gornjem desnom kutu preglednika koji se prikazuje kada preglednik otvara web stranicu, ili pokret otvaranja vrata automobila.

Trodimenzionalni žigovi, zajedno sa mirisnim žigovima su puno češće u upotrebi od ostalih nekonvencionalnih žigova iz ovoga poglavlja. Jedan od primjera trodimenzionalnog žiga je *Toblerone*⁵⁵, tvrtka koja proizvodi čokoladu u obliku razlikovnog trokuta. S obzirom na posebnosti takvih oblika i znakova koji se žele registrirati kao žigovi, često je potrebno i više uvjeta koji se pri podnošenju prijave za registraciju moraju ispuniti. Grafički prikaz hologramskih znakova i znakova koji se sastoje od pokreta ili gesta moraju adekvatno prikazivati kompleksnost od kojeg se znaci sastoje.⁵⁶ U praksi međutim, nije uvijek jasno što je zaštićeno registracijom trodimenzionalnog znaka.⁵⁷ Za trodimenzionalne znakove, iznimno je važna presuda ECJ-a u spojenim predmetima *Linde, Winward i Rado*⁵⁸ u kojoj je utvrđeno da načelno takvi oblici mogu biti žigovi. Bez obzira na to, razlikovnost se kod te vrste strože procjenjuje te popularnosti njihove zaštite ne pridonosi ni činjenica da su potrošači manje navikli na doživljavanje oblika proizvoda kao indikatora podrijetla proizvoda, odnosno kao žiga, što je utvrđeno u spojenoj presudi *Procter&Gamble*.⁵⁹

⁵¹ Predmet R 0156/1998-2.

⁵² Predmet R 0445/2003-4.

⁵³ Registracija žiga CTM 1222090.

⁵⁴ W. CORNISH; D. LLEWELYN; T APLIN, op. cit. (bilj. 8), str. 738.

⁵⁵ Izvor: <http://www.toblerone.com/> (otvoreno 21. studenog 2014. godine).

⁵⁶ A. RAČKI MARINKOVIĆ, op. cit. (bilj. 47), str. 8.

⁵⁷ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO, Geneva, 2004., str. 71.

⁵⁸ Presuda od 8. travnja 2003. godine, predmet C-53-55/01.

⁵⁹ Presuda od 29. ožujka 2004. godine, predmet C-468/01-472/01.

4. Prijedlog nove direktive o žigu

U tijeku je priprema prijedloga nove direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o žigu koja će zamijeniti važeću Uredbu o žigu Zajednice iz 2009. godine. Time se nastoji cjelokupno modernizirati i izmijeniti postojeći sustav registracije žigova u EU. Mnogo je razloga za takve izmjene, a Europska komisija u svom prijedlogu i procjeni učinaka takve nove direktive navodi da OHIM i nacionalni uredi moraju bliže surađivati pružajući zaštitu na području cijele EU. Također se poziva na članak 118. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije⁶⁰ koji dopušta uspostavljanje mjera za stvaranje jedinstvenih prava intelektualnog vlasništva. Glavni cilj koji se navodi jest modernizacija sustava žigova u Europi kroz poboljšanje sustava smanjenjem troškova, smanjenjem kompleksnosti cjelokupnog postupka, povećavanjem brzine i predvidljivosti i pružajući pravnu sigurnost za cijelo poslovanje u EU. Izmjenama se nastoji osigurati koegzistencija i komplementarnost između EU i nacionalnih ureda, te doprinijeti poboljšanju efikasnosti nacionalnih ureda. Europska komisija također navodi da sustav žigova mora njegovati inovacije i ekonomski rast. Najvažnija izmjena koja se predlaže je ukidanje uvjeta grafičkog prikaza. Uvjet grafičkog prikaza je zastario i stvara pravnu nesigurnost oko prezentacije određenih nekonvencionalnih žigova, kao što su zvučkovni žigovi. Za zvučkovni žig je poželjnija prezentacija zvučnom datotekom, nego grafičkim prikazom, ako omogućuje precizniju identifikaciju žiga i time pojačava pravnu sigurnost. Takav prijedlog nove direktive ne ograničava grafički prikaz znakovima, ali ostavlja vrata otvorenim za registraciju znakova koji se prikazu drugim tehnološkim načinima, ako to čine na pouzdan način. Time se želi postići veća fleksibilnost i pružiti jača pravna zaštitu.⁶¹

5. Zaključak

Žigovi su općenito strategijsko oruđe koje vodi prema boljem poslovanju tvrtke. Deset najvrednijih žigova u 2011. godini bili su: *Apple* (oko 150 000 milijuna dolara), *Google* (110 000 milijuna dolara), *IBM* (100 000 milijuna dolara), *McDonald's* (800 000 milijuna dolara), *Microsoft*, *Coca-Cola*, *At&t*, *Marlboro*, *China Mobile* i *Ge*.⁶² Svi ti žigovi su nam svima poznati i pokazuju nam važnost žigova u uspješnom poslovanju tvrtke. U tome smislu nekonvencionalni žigovi, koji se svojom posebnosti mogu lakše i brže povezati s potrošačima, još i više tome pridonose takvome stanju. Smatram da se nekonvencionalni žigovi poput mirisa, zvuka ili pokreta prvotno teže percipiraju kao žigovi od strane potrošača i činjenica jest da kod njih pri registraciji treba dodatni stupanj razlikovnosti da bi se mogli razlikovati. Na nekonvencionalne žigove su potrošači manje navikli, i ne prepoznaju ih kao ostale vrste žigova, pa se za njihovu registraciju traži puno veći stupanj razlikovnosti što im dodatno otežava registraciju. Međutim, uporabom znaka i snažnim marketingom se može doći do pozitivne registracije. Čak i u slučaju da znak nema razlikovnost, dozvoljava se registracija ako se dokaže da su ti znakovi stekli razlikovnost u svijesti potrošača. Ali isto tako smatram, jednom kada potrošač ili neka druga osoba zamijeti ono što je specifično kod određenog proizvoda i što je zaštićeno žigom, odnosno što predstavlja taj proizvod, da je tada takav žig u prednosti pred svim drugim žigovima u smislu povezivanja sa potrošačem koji će vjerojatno u tom trenutku zaboraviti sve žigove koje je zamijetio prije toga, a zapamtiti će samo jednog posebnog koji se istaknuo. Zbog navedenih razloga smatram da vrijedi sav dodatan rad oko nastojanja da takav žig stekne prepoznatljivost i kakvoću u svijesti potro-

⁶⁰ Izvor: <http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-lisabonski-prociscena.pdf> (otvoreno 22. studeni 2014. godine)

⁶¹ Izvor: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0096&from=EN> (otvoreno 24. studenog 2014. godine)

⁶² Izvor: <http://www.millwardbrown.com/global-navigation/news/news> (otvoreno 10. studenog 2014. godine)

šača i bude registriran. Tendencija je kroz praksu nacionalnih ureda i presuda ECJ-a da registrabilnost takvih žigova postaje sve liberalnija. Uporaba svih vrsta žigova je sve veća i mogli bismo reći da su žigovi svuda prisutni oko nas. Sve se može vidjeti kao žig, a i načelno se sve može registrirati, trenutno uz uvjet grafičkog prikaza, da bi bio siguran opseg zaštite koju taj žig pruža. Također je i velika medijska usmjerenost na žigove. Smatram da se zakoni i direktive koje uređuju ovo pitanje, te presude sudova koje također utječu na razvoj prava u ovome područje i usmjeravaju ga, trebaju prilagoditi novim uvjetima na tržištu, novim tehnologijama i novim oblicima marketinga. To najviše pokazuje najnovija direktiva koja još nije na snazi, nego je u pripremi, a koja potpuno ukida uvjet grafičkog prikaza (koji u SAD-u ne postoji) što značajno olakšava registraciju nekonvencionalnih žigova, posebice mirisnih žigova. Kao što se razvijaju vrste žigova, posebno nekonvencionalni žigovi, tako i zakonodavstvo mora pratiti te promjene, biti fleksibilno i omogućiti registraciju takvih žigova. Zakonodavstvo mora pratiti i tehnološki napredak prikaza određenog znaka. Danas se za zvukovne žigove stvara digitalni registar, a ne registar u fizičkom obliku na kakav smo navikli. Shodno tome, prikladnije je prikazati zvukovni znak u obliku digitalne datoteke, nego u obliku notnog prikaza. Mnogi konvencionalni žigovi se mogu prikazati u digitalnom obliku, na primjer u jpg. datoteci. Razvojem tehnologije se mogu izumiti noviji, efikasniji i sigurniji načini prikaza ne samo mirisnog i zvukovnog znaka kao tipičnih nekonvencionalnih znakova, već i drugih znakova koji su se do sada uspješno registrirali grafičkim prikazom. Time se zaštićuju inovacije i kapital u obliku intelektualnog vlasništva, uspostavlja se učinkovitiji sustava registracije žigova, a kompanije EU postaju konkurentnije i mogu uspješnije parirati drugima i boriti se na tržištu.

Non-conventional Trademarks

This paper deals with the emergence of new forms of trade marks, non-conventional trade marks and their registration. The first chapter or the introduction, shows a general concept and a general framework of trademarks and a way on which trademark works on the market. The second chapter explains what does a trademark represents and what is its role and function on the market. It also discusses the different types of trademarks which exist and explains the criteria of distinctiveness of the sign which must be fulfilled in order to get a sign registered. The types of a well-known trademarks and generic trademarks are very interesting so the paper tries to explain their position, the way of forming those trademarks and the consequences of their appearance. The end of the chapter tries to explain the principle of territoriality and show different systems, international and regional in which trademark can on a more easier way be registered in many countries. The third chapter deals with the non-conventional trade marks, their types, the most famous examples of such trademarks and examples of their successful and unsuccessful attempts to register. It also discusses the most famous cases whose judicial decisions have a major impact on the establishment of rules and conditions to which a non-conventional sign must fulfill in order to be registered as trademark. Finally, the concluding forth chapter assesses the current status related to the quality of registration of such trademarks and the adaption to new market conditions, regarding the new directive related to trademarks which is in preparation.

Key words: trademark, non-conventional trademark, registration, sign, distinctiveness of a trademark, descriptiveness of a trademark, generic trademark, graphical representation, the Madrid Agreement, Directive No. 2008/95 EC, Council Regulation on the Community trademark, colour trademark, scent trademark, sound trademark.