

Tea Hasić¹
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

IZAZOVI PRI REGISTRACIJI KOLORATIVNIH ŽIGOVA NA PODRUČJU EU-A²

UDK: 347.772 (4-6 EU)
DOI: 10.31141/zrpf.2021.58.142.1185
Pregledni rad
Primljeno: 01. 02. 2021.

Cilj rada je, pozivajući se na relevantne primjere iz prakse, istaknuti izazove (tj. potencijalne probleme) s kojima se susreću osobe koje nad jednom bojom ili nad kombinacijom više boja žele registrirati pravo žiga u odnosu na određene proizvode ili usluge – bilo na području neke od država članica Europske unije, bilo na razini EU-a. Paralelno će se ukazati i na izazove s kojima se susreću osobe koje već registrirani kolorativni žig žele zaštititi od povreda. Pojasnit će se zašto je na razini Unije registrirano tek nekoliko žigova nad bojom *per se*, ali i zašto su (prema relevantnoj praksi) žigovi nad kombinacijom dvaju ili više boja „lakše oborivi“ nego žigovi nad bojom *per se*. Prikazat će se na koji je način, revizijom žigovnog prava EU-a iz 2015. godine, europski zakonodavac oživotvorio tumačenje Europskog suda iz predmeta *Libertel* prema kojem pravo žiga nad određenom bojom ne smije neopravdano zadirati u interese konkurenata nad dotičnom bojom te će se istaknuti u kojem bi smjeru ES trebao revidirati tumačenje iz predmeta *Heidelberger* koje se odnosi na prikazivanje kombinacija dviju ili više boja na jasan i precizan način.

Ključne riječi: *kolorativni žigovi, pravo žiga nad bojom, Libertel; Heidelberger, Red Bull*

1. UVOD

Otkad je na snagu stupila *Direktiva 89/104 EEZ od 21. prosinca 1988. godine o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima* (dalje u tekstu: *Prva direktiva o harmonizaciji žigovnog prava*), države članice Europske ekonomske zajednice (danas Europske unije) ne mogu putem nacionalnih propisa određenoj vrsti znakova (pa tako niti znakovima koji se isključivo sastoje od jedne ili više boja) *a priori* onemogućiti zaštitu u okviru žigovnog prava – što je, dotad, bila praksa u mnogim europskim državama (Kur, 2018., str. 89), a i dalje je praksa u nekim državama svijeta (npr. Kanadi, Argentini i Meksiku) da pravo žiga nije moguće steći nad bojom (Kudrjavceva, 2012., str. 6). Iako čl. 2. *Prve direktive o harmonizaciji*

¹ Tea Hasić, Zagrebačka 30, 52 100 Pula, thasic@unipu.hr

² Rad je izrađen u okviru znanstvenog projekta *Organizacijski i pravni izazovi u suvremenom poduzetničkom okruženju* pri Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Mišljenja, nalazi i zaključci ili preporuke navedene u ovom radu odnose se na autora i ne odražavaju nužno stajališta Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Pula.

žigovnog prava nije izričito predviđao boju ili kombinaciju boja kao specifičnu vrstu znaka nad kojom je moguće steći isključivo pravo žiga, predviđao je da se kao žig može registrirati bilo koji znak koji je prikladan za razlikovanje međusobno konkurentnih proizvoda ili usluga – što je, implicite, uključivalo i znakove koji se isključivo sastoje od jedne ili više boja. Kako bi se izbjegla pogrešna tumačenja, neke su države članice (npr. Njemačka i Latvija) prilikom implementacije navedene odredbe u nacionalna zakonodavstva izričito predvidjele da se pravo žiga može steći i nad znakom koji se isključivo sastoji od boje ili kombinacije boja (Kudrjavceva, 2012., str. 9). Ovo je Europski sud (dalje u tekstu: ES) izričito potvrdio u predmetima *Libertel* (C-104/01 od 6. svibnja 2003. godine) i *Heidelberger* (C-49/02 od 24. lipnja 2004. godine) koje ćemo prikazati u nastavku rada.

Od posljednje revizije žigovnog prava EU-a iz 2015. godine, u čl. 3. *Direktive (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. godine o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima* (dalje u tekstu: *Direktiva 2015/2436*) izričito je navedeno da se žig može sastojati od bilo kakvih znakova – uključujući boje, pod uvjetom da je takav znak prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća te za prikazivanje u registru na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite koja je pružena njihovu nositelju. Istovjetna odredba sadržana je i u čl. 4. *Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije* (dalje u tekstu: *Uredba o žigu EU-a*). Međutim, na području EU-a, još je uvijek veoma teško određenu boju (ili kombinaciju više boja) registrirati, a potom i štiti kao žig. Proces registracije jedne boje (ili kombinacije više boja) kao žiga za određene proizvode ili usluge veoma je kompleksan, a njegov je ishod gotovo uvijek neizvjestan i teško predvidiv.

Iako je u predmetu *Linde, Winward and Rado* (C-53/01 – C-55/01 od 8. travnja 2003. godine, u par. 42., 46. i 49) ES izričito istaknuo da se razlikovnost znaka treba procjenjivati na jednak način – neovisno o tome je li podnesena prijava za registraciju konvencionalnog³ ili nekonvencionalnog⁴ žiga, ES je paralelno uspostavio i tumačenje prema kojem pripadnici javnosti ne doživljavaju sve znakove na jednak način. Odnosno, neke znakove pripadnici javnosti nisu navikli doživljavati kao oznaku komercijalnog porijekla proizvoda – tj. kao žig (*Linde, Winward and Rado*, par. 48). Prema tumačenju ES-a, takvi nekonvencionalni znakovi (uključujući boje) smatrat će se inherentno razlikovnima samo iznimno. Dakle, u praksi će se boje smatrati razlikovnima tek ukoliko ih je relevantna javnost počela dovoditi u vezu s njihovim komercijalnim porijeklom, zahvaljujući dugotrajnoj i konzistentnoj uporabi na određenim proizvodima ili za određene usluge, koja je praćena snažnim i pomno osmišljenim promidžbenim aktivnostima. Za ovakav tip razlikovnosti u Europi se uvriježio termin „razlikovnost stečena uporabom“ ili „stečena razlikovnost“, dok je na području SAD-a uobičajeno reći da je zahvaljujući

³ Kao što su, primjerice, figurativni ili verbalni znakovi – bili oni akromatski, monokromatski ili višekromatski.

⁴ Kao što su, primjerice, zvuk, pokret, okus, miris, oblik, tekstura ili boja proizvoda.

raširenoj i konzistentnoj uporabi znak dobio „drugo značenje“ (engl. *secondary meaning*) zbog čega je stekao pravo biti registriran kao žig (Hughes, 2015.). Ishod registarskog postupka u kojem se podnositelj prijave za registraciju žiga poziva na tzv. stečenu razlikovnost teško je predvidiv, posebice kada se želi registrirati žig EU-a koji ima izravan učinak na području svih zemalja članica EU-a. Naime, praksa ES-a nije konzistentna po pitanju treba li dokazati da je razlikovnost stečena na cijelom ili pretežitom području EU-a.⁵ Usto, dokazivanje tzv. stečene razlikovnosti kompleksan je i skup postupak. Stoga, gotovo beziznimno, registrirati boju kao žig uspijevaju samo „najjači“ igrači na tržištu – koji mogu podnijeti (tj. financirati) teret dokazivanja stečene razlikovnosti (Kur, 2018.).

Osim što će, u praksi, teško zadovoljiti *opće*⁶ apsolutne prepreke, boja mora zadovoljiti i tzv. *dodatne* apsolutne prepreke za registraciju žiga. Riječ je o preprekama koje se primjenjuju samo na one znakove koji se isključivo sastoje od nekog obilježja proizvoda – kao što su, primjerice, oblik, tekstura ili boja proizvoda. Prije posljednje revizije žigovnog prava EU-a, dodatne su se apsolutne prepreke primjenjivale samo na znakove koji su se isključivo sastojali od oblika proizvoda (Brancusi, 2019.). Iako je ES isticao kako pojam „oblik“ treba široko tumačiti, na način da „(...) označava sve linije i obrise koji prostorno ograničavaju proizvod“ (Louboutin, C-163/16, od 12. lipnja 2018. godine, par. 21), nadležna tijela, u praksi, boje nisu tretirala kao oblik proizvoda (Kur, 2018.). Primjerice, u predmetu *Louboutin* (par. 25) ES je zaključio kako žig koji se sastoji od crvene boje (Pantone 18-1663TP) koja se koristi na potplatima cipela s visokom petom nije oblikovan, već poziciono-kolorativni žig, zbog čega se dodatne apsolutne prepreke za registraciju oblikovnih žigova na njega ne primjenjuju. Kako su posljednjom revizijom žigovnog prava EU-a dodatne apsolutne prepreke za registraciju oblika proizvoda kao žiga izričito proširene i na „ostala obilježja proizvoda“ (što boja proizvoda svakako jest), neminovno proizlazi da se na području EU-a (kako na nacionalnim razinama, tako i na regionalnoj razini) dodatne prepreke registrabilnosti danas odnose i na znakove koji se isključivo sastoje od boje proizvoda. Riječ je o preprekama koje su propisane u čl. 4. st. 1. t. (e) *Direktive (EU) 2015/2436* te u čl. 7. st. 1. t. (e) *Uredbe o žigu EU-a*. Prema navedenim odredbama, ne može se registrirati kao žig onaj znak koji se isključivo sastoji od oblika ili nekog drugog obilježja proizvoda (uključujući boju), ukoliko je riječ o obliku ili obilježju koje:

- proizlazi iz prirode samog proizvoda,
- neophodno je za postizanje tehničkog rezultata,
- značajno utječe na vrijednost proizvoda.

Možemo pretpostaviti da je usvajanjem ovih odredbi europski zakonodavac imao za cilj onemogućiti da se posredstvom žigovnog prava stječu svojevrsni monopoli,

⁵ U predmetu *Chocoladefabrik Lindt & Sprungli AG* (C – 98/11 od 24. svibnja 2012. godine) ES je odstupio od ranijeg stajališta, prema kojem je razlikovnost morala biti stečena na području svih članica EU-a.

⁶ U ovom radu koristimo sintagmu „opće apsolutne prepreke za registraciju žiga“, kako bismo označili one apsolutne prepreke koje se primjenjuju na sve vrste znakova, a ne samo na znakove koji se isključivo sastoje od oblika ili nekog drugog obilježja proizvoda – kao što je npr. boja.

potencijalno neograničenog trajanja, nad onim segmentima (tj. obilježjima) proizvoda koji su toliko značajni tržišnim konkurentima, ali i pripadnicima cjelokupne javnosti (tj. potrošačima) da se njihova vremenski neograničena monopolizacija „u rukama“ jednog tržišnog konkurenta ni na koji način ne može opravdati činjenicom da je riječ o obilježju proizvoda koje je uz svoje primarno dobilo i sekundarno značenje – jer ga je relevantna javnost počela dovoditi u vezu s njegovim komercijalnim porijeklom. Stoga, smatramo da je reformom žigovnog prava EU-a iz 2015. godine, europski zakonodavac dodatno naglasio (tj. izričito propisao) ono što je ES u nekoliko navrata ranije naglasio u svojim odlukama – tj. da je radi zaštite interesa javnosti i slobodne tržišne konkurencije potrebno spriječiti neopravdano monopoliziranje različitih obilježja proizvoda (uključujući boje) putem sustava žigovnog prava (*Philips*, C-299/99 od 18. lipnja 2002. godine, par. 78 – 80; *Linde*, C-53/01 od 8. travnja 2003. godine, par. 72; *Libertel*, par. 55).

Uz opće i dodatne apsolutne prepreke koje boje moraju zadovoljiti da bi se mogle registrirati kao žig, ES je svojim odlukama u predmetima *Libertel* i *Heidelberger* pojasnio na koji se način znak (koji se isključivo sastoji od jedne ili više boja) mora prikazati nadležnom registarskom tijelu da bi se smatralo da je prikazan na jasan i precizan način – što je jedan od preduvjeta za registraciju željenog znaka kao žiga (čl. 3. st. 1. t. (b) *Direktive 2015/2436* te čl. 4. st. 1. t. (b) *Uredbe 2017/1001*).

Cilj rada je, pozivajući se na relevantne primjere iz prakse, istaknuti izazove (tj. potencijalne probleme) s kojima se susreću podnositelji zahtjeva za registraciju jedne boje ili kombinacije više boja kao žiga na području EU-a. Pred kraj rada, uzgredno će se spomenuti i izazovi koji se javljaju kada se već registriranom kolorativnom žigu želi osigurati zaštita. Odnosno, ukazat će se na „ranjivost“ kolorativnih žigova te na nepredvidivost koja je povezana ne samo s njihovom registracijom, već i s ostvarivanjem njihove zaštite u praksi. Iako ultimativni cilj rada nije odagnati potencijalne kandidate od podnošenja zahtjeva za registracijom kolorativnih žigova, kroz ovaj rad želi ih se upozoriti na brojne skrivene izazove koje na putu do registracije kolorativnog žiga mogu očekivati.

2. BOJA PER SE KAO ŽIG – POSEBNI UVJETI USPOSTAVLJENI ODLUKOM ES-A U PREDMETU *LIBERTEL*

U predmetu *Libertel* (par. 42) ES je izričito potvrdio da se i jedna boja može registrirati kao žig, pod uvjetom da se može grafički prikazati na jasan i precizan način. Naime, do posljednje reforme žigovnog prava EU-a iz 2015. godine, mogućnost grafičkog prikazivanja bio je preduvjet za registraciju bilo koje vrste znaka kao žiga. Upravo iz razloga što se nisu mogli grafički prikazati, brojni se znakovi na području EU-a nisu mogli registrirati kao žig – primjerice: okus, miris, pa čak i zvukovi koji se nisu mogli prikazati kroz notni zapis, kao što je

npr. lavlja rika.⁷ Iako su mnogi smatrali da će uklanjanje grafičkog prikaza kao preduvjeta za registraciju žigova omogućiti i potaknuti registraciju velikog broja nekonvencionalnih žigova na području EU-a, to se ipak nije dogodilo. Naime, kao što je već navedeno, prema legislativi iz 2015. godine, izričito je propisano da se kao žig mogu registrirati samo znakovi koji su prikladni za prikazivanje u registru žigova na način koji omogućava nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite koja je pružena njihovom nositelju (čl. 3. st. 1. t. (b) *Direktive 2015/2436*). U preambuli *Direktive 2015/2436* (par. 13) pojašnjeno je da je ovaj uvjet ispunjen ukoliko je znak prikazan na *jasan, precizan, samostalan, lako dostupan, razumljiv, postojan i objektiv* način. Ovime je europski zakonodavac u europske izvore žigovnog prava izričito inkorporirao sedam uvjeta koje je ES ranije istaknuo u predmetu *Sieckmann* (C – 273/00, od 12. prosinca 2002. godine, u par. 55) s ciljem da pojasni na koji bi se način trebali prikazati znakovi koji nisu figurativni ili verbalni da bi se moglo smatrati da su zadovoljili uvjet grafičkog prikaza. Kako je riječ o uvjetima koje brojne vrste znakova (npr. miris i okus) po svojoj prirodi ne mogu ispuniti, posljednja izmjena žigovnog prava EU-a nije značajno utjecala na broj nekonvencionalnih žigova registriranih na području EU-a (Rosati, 2019.).

Uvjet grafičkog prikazivanja bio je nepremostiva prepreka za registraciju boja kao žigova u vremenima dok raspoloživa tehnička sredstva nisu omogućavala reprodukciju u boji (Kudrjavceva, 2012., st. 10). Razvojem tehnologije, ova je poteškoća prevladana te su nadležna registarska tijela počela zaprimati sve veći broj zahtjeva za registraciju kolorativnih žigova. Posljednje desetljeće prošlog stoljeća obilježio je porast broja kolorativnih žigova registriranih u zemljama članicama EU-a (Kur, 2018.) što je zasigurno bila posljedica tehnološkog napretka, ali i harmonizacije žigovnog prava na području EU-a, zahvaljujući kojoj, na nacionalnim razinama, više nije bilo moguće boji *a priori* isključiti mogućnost zaštite u okviru žigovnog prava.⁸ Međutim, nakon što je ES pojasnio i precizirao na koji način kolorativni žigovi moraju biti prikazani da bi se smatralo da su prikazani na jasan i precizan način, mnogi su ranije registrirani kolorativni žigovi poništeni na zahtjev zainteresiranih osoba, a postupak registracije novih kolorativnih žigova značajno je otežan te su brojne prijave za registraciju odbijene (Kur, 2018.). Ovo se posebice odnosi na kolorativne žigove koji se sastoje od kombinacije više boja – o čemu će više govora biti u nastavku rada.

Kada je riječ o stjecanju prava žiga nad bojom *per se*, odluka ES-a u predmetu *Liberetel* iz 2003. godine i danas je značajna, s obzirom na to da je upravo u njoj ES istaknuo kako treba smatrati da znak koji se želi registrirati kao žig nije predstavljen na jasan i precizan način (što je, dakle, i danas preduvjet za registraciju žiga) ako se nadležnom registarskom tijelu dostavi tek puka reprodukcija, odnosno uzorak boje (*Libertel*, par 33). Međutim, ako se u kombinaciji s uzorkom boje koju se želi registrirati kao žig, navede i međunarodno priznati kod, smatrat će se da je znak

⁷ Na području Sjedinjenih Američkih Država, gdje ovaj preduvjet nije propisan, takvi se znakovi (u pravilu) bez većih poteškoća mogu registrirati kao žig (Kranj, 2014.).

⁸ Sličan trend zabilježen je i u SAD-u, nakon što je Vrhovni sud SAD-a, 1995. godine, u predmetu *Qualitex* (514 U.S. 159) ocijenio da je moguće steći pravo žiga nad bojom *per se* (Hughes, 2015.).

predstavljen na jasan i precizan način (*Libertel*, par. 37, 38). Upravo se po ovom uvjetu postupak registracije boje *per se* kao žiga na području EU-a razlikuje od postupka registracije boje *per se* kao žiga na području SAD-a. Naime, na području SAD-a nije potrebno uz opis boje dostavljati njezin međunarodno priznati kod – zbog čega mnogi autori smatraju da nekonvencionalni kolorativni žigovi registrirani na području SAD-a nisu uvijek jasni ni precizni što može dovesti do brojnih problema ako se pokrene postupak s ciljem njihove zaštite (Kudrjavceva, 2012., str. 47-48).

Odluka ES-a u predmetu *Libertel* značajna je i iz razloga što je u njoj (u par. 65) ES izričito naveo da pripadnici relevantne javnosti nisu navikli boju *per se* doživljavati kao oznaku komercijalnog porijekla (o čemu će više govora biti u idućem poglavlju) te iz razloga što je ES naglasio (u par. 71) da pravo žiga nad bojom *per se* ne smije neopravdano narušiti interese konkurenata nad dotičnom bojom – o čemu će više govora biti u poglavlju br. 5.

3. KOMBINACIJA VIŠE BOJA KAO ŽIG – POSEBNI UVJETI USPOSTAVLJENI ODLUKOM ES-A U PREDMETU *HEIDELBERGER*

Prema praksi koju je ES uspostavio svojom odlukom u predmetu *Heidelberg*, kombinacija dvije ili više boja može se registrirati kao žig, pod uvjetom da je u prijavi za registraciju žiga sustavno prikazano na koji će se, unaprijed određen i ujednačen način, boje primjenjivati na relevantnim proizvodima ili za relevantne usluge (*Heidelberg*, par. 33). Drugim riječima, ako se opis znaka u prijavi za registraciju sastoji samo od opisa dviju ili više boja koje se, međutim, mogu koristiti u različitim zamislivim oblicima i / ili omjerima – prijava će biti odbijena.

Upravo zahvaljujući odluci ES-a u predmetu *Heidelberg*, mnogi su ranije registrirani žigovi, koji su se isključivo sastojali od kombinacije dviju ili više boja, naknadno proglašeni ništavima.

Primjerice, 2002. godine, Red Bull GmbH (dalje u tekstu: Red Bull) podnio je zahtjev za registraciju žiga za znak koji se sastojao od kombinacije plave i srebrne boje, a primjenjivao se na energetske napitke. U postupku registracije, Red Bull je priložio dokumente kojima je dokazao da je riječ o znaku koji se isključivo sastoji od kombinacije boja koja je na relevantnom tržištu stekla razlikovnost u odnosu na energetske napitke. Dostavljen je i precizan opis, tj. međunarodno priznati kod za specifičnu nijansu plave (RAL 5002) i srebrne (RAL9006) te je naveden približan omjer (engl. *approximate ratio*) u kojem bi plava i srebrna boja trebale biti zastupljene na energetske napitke Red Bulla – 50:50. Žig je registriran 25. srpnja 2005. godine pod brojem 002534774, s naznakom njegova razlikovnog karaktera stečenog uporabom. Međutim, 2013. godine, treća je osoba (tj. Optimum Mark)

nadležnom registarskom tijelu (tada: OHIM-u, a danas EUIPO-u⁹) podnijela zahtjev za proglašenje registriranog žiga ništavim. Zahtjev Optimum Marka temeljio se na argumentima kako Red Bull u prijavi za registraciju nije na jasan i precizan način definirao da će se plava i srebrna boja koristiti na unaprijed određen i jednoličan način. Naime, opis prema kojem će se boje na relevantnim proizvodima koristiti „u približno jednakim omjerima“ omogućava različite kombinacije navedenih boja – što kolorativni znak ne čini unaprijed određenim i jednoličnim (Craig, 2019.).

Godine 2011. Red Bull je pri OHIM-u, kao kolorativni žig EU-a, registrirao kombinaciju dviju drugih nijansi plave (Pantone 2747 C) i srebrne (Pantone 877 C) za označavanje energetskih napitaka. I u ovom je registarskom postupku Red Bull uspio dokazati da je riječ o kombinaciji boja koja je na temelju uporabe postala razlikovna. Ovoga puta, Red Bull je pojasnio da se gore navedene nijanse plave i srebrne boje na relevantnim proizvodima imaju primjenjivati „u jednakim omjerima te jedna nasuprot drugoj“ (engl. *juxtaposed*). Ponovno je Optimum Mark podnio zahtjev za proglašenje registriranog žiga ništavim uz argument da sintagma „jedna nasuprot drugoj“ može imati različita značenja – odnosno, opis žiga ne upućuje na točan raspored prema kojem će se plava i srebrna boja primjenjivati na proizvodima, radi čega prikaz znaka nije jasan i precizan (Craig, 2019.).

Žalbeno vijeće EUIPO-a, oba je kolorativna žiga Red Bulla proglasilo ništavima (R 2036/2013-1 i 2037/2013-1 od 2. prosinca 2014. godine) uz obrazloženje kako je riječ o znakovima koji, na način kako su opisani u prijavi za registraciju, omogućavaju različite kombinacije boja na relevantnim proizvodima, što može izazvati konfuziju među potrošačima.¹⁰

Iako je Red Bull Općem sudu podnio tužbu radi poništenja dviju odluka žalbenog vijeća EUIPO-a kojima su kolorativni žigovi Red Bulla proglašeni ništavima, Opći je sud odbio tužbu Red Bulla uz obrazloženje da uporaba termina kao što je *približno* (engl. *approximate*) u opisu ranije registriranog kolorativnog žiga dovodi do opće nepreciznosti glede prikaza znaka, dok uporaba sintagme „jedna nasuprot drugoj“ (engl. *juxtaposed*) kao u opisu kasnije registriranog kolorativnog žiga Red Bulla omogućava primjenu boja na različit način (usprkos zadržavanju jednakog udjela) te takav prikaz znaka, također, nije dovoljno jasan i precizan (*Red Bull*, T-101/15 i T-102/15 od 30. studenog 2017. godine). Krajem srpnja 2019. godine, ES je odbio žalbu Red Bulla na odluku Općeg suda iz 2017. godine, čime je u konačnici potvrdio da su oba kolorativna žiga Red Bulla ništava (*Red Bull*, C-124/18 P, od 29. srpnja 2019. godine).

Dakle, iako je Red Bull u oba gore opisana slučaja uspio dokazati razlikovnost te, posljedično, registrirati željeni znak (tj. kombinaciju boja) kao žig, oba su žiga naknadno (na prijedlog treće osobe) proglašena ništavima. Stoga, iz opisanog

⁹ Office for Harmonization in the Internal Market (skraćeno: OHIM), od posljednje se revizije žigovnog prava EU-a iz 2015. godine naziva *European Union Intellectual Property Office* (skraćeno: EUIPO).

¹⁰ Ovom je odlukom Žalbeno vijeće EUIPO-a potvrdilo odluku EUIPO-ovog odjela za poništaje iz 2013. godine, kojom su Red Bullovi kolorativni žigovi poništeni, na što je Red Bull uložio žalbu.

predmeta možemo zaključiti kako je na području EU-a iznimno teško kao žig registrirati znak koji se isključivo sastoji od kombinacije dviju ili više boja – budući da takvi znakovi u praksi veoma teško zadovoljavaju uvjete uspostavljene odlukom ES-a u predmetu *Heidelberger* – odnosno, veoma je teško unaprijed na jasan, precizan i jednoličan način odrediti na koji će se način i u kojim omjerima boje primjenjivati na proizvodima koje označavaju.

4. OPĆE APSOLUTNE PREPREKE ZA REGISTRACIJU ŽIGA KOJE SU ZA BOJE TEŠKO PREVLAĐIVE

U članku 4. *Direktive 2015/2436* navedeni su apsolutni razlozi za odbijanje registracije, odnosno za proglašenje već registriranog žiga ništavim. Riječ je o razlozima koji su inherentni samom znaku koji se želi registrirati kao žig – odnosno, o razlozima koji ne proizlaze iz ranijeg subjektivnog prava, kao što je, primjerice, ranije registrirani žig.¹¹ U ovom ćemo poglavlju prikazati samo *opće* apsolutne prepreke koje smatramo relevantnima za kolorativne žigove – tj. opisnost, generičnost i razlikovnost (ili distinktivnost).

4.1. Opisnost

Prema čl. 4. st. 1. t. (c) *Direktive 2015/2436* (odnosno, prema čl. 7. st. 1. t. (c) *Uredbe 2017/1001*), kao žig ne mogu se registrirati, a ako su registrirani, proglasit će se ništavima, oni znakovi koji ne ukazuju na komercijalno porijeklo proizvoda, već opisuju proizvod na kojem su primijenjeni – npr. ukazuju na vrstu proizvoda, njegovu kakvoću, količinu, obilježja, namjenu, zemljopisno podrijetlo i sl. Cilj je navedene odredbe omogućiti svim tržišnim konkurentima slobodnu uporabu onih znakova koji su opisnog i informativnog karaktera – što je preduvjet za slobodnu i pravičnu tržišnu utakmicu (Rosati, 2019., str. 25). Međutim, ako je *a priori* opisni znak na temelju dugotrajne i konzistentne uporabe postao razlikovan na određenom tržištu, tada opisnost prestaje biti preprekom za registraciju žiga (čl. 4. st. 4. *Direktive 2015/2436*, odnosno čl. 7. st. 3. *Uredbe 2017/1001*). Stoga, možemo zaključiti da je opisnost prevladiva apsolutna prepreka za registraciju žiga. Ipak, nositelj žiga koji je *a priori* opisan, ali je razlikovnost stekao uporabom, neće moći priječiti slobodnu uporabu onim osobama koje u dobroj vjeri i u skladu s dobrim poslovnim običajima isti ili sličan znak koriste na svojim proizvodima u informativne svrhe, a ne s ciljem ukazivanja na komercijalno porijeklo proizvoda (čl. 14. *Direktive 2015/2436* i čl. 14. *Uredbe 2017/1001*).

Kada je riječ o kolorativnim žigovima, oni će se u pravilu smatrati opisnima ako se sastoje od boje (ili više boja) koje su, u stvari, prirodne boje proizvoda koji

¹¹ Kada razlog za odbijanje ili utvrđenje žiga ništavim proizlazi iz ranijeg subjektivnog prava (npr. iz ranijeg istog ili sličnog žiga ili imena / tvrtke), kažemo da je riječ o relativnom razlogu za odbijanje registracije / utvrđenje već registriranog žiga ništavim.

označavaju – npr. bijela boja za mliječne proizvode; narančasta boja za sokove od naranče i sl. (Kudrjavceva, 2012., str. 33).

U predmetu *Andreas Stihl* (T-234/01 od 9. srpnja 2003. godine, par. 34) Opći sud zauzeo je stav da sivu boju za potrebe označavanja strojeva i mehaničkih dijelova treba smatrati opisnom. Slično je tome, u predmetu *Viking-Umwelttechnik GmbH* (T-316/00 od 25. rujna 2002. godine, par. 30) Opći sud ocijenio kako sivu boju treba smatrati opisnom u odnosu na vrtlarsku opremu – budući da je riječ o prirodnoj boji materijala od kojih se takva oprema redovito izrađuje.

Međutim, kolorativni žigovi mogu biti opisni i ako se sastoje od boja koje nisu prirodne boje proizvoda na kojima se žig primjenjuje. Naime, opisnima treba smatrati i one boje koje se na tržištu uobičajeno koriste u određenom tržišnom sektoru. Primjerice, crvena boja na traktorima, narančasta boja na alatu za kućnu uporabu (kao što su bušilice, brusilice i sl.). Opisne su i one boje koje upućuju na određena obilježja proizvoda, kao što su okus ili miris. Primjerice, zelena boja može ukazivati na okus pepermint – što je opisno, ako se primjenjuje na proizvodima koji sadrže pepermint. Ljubičasta boja može ukazivati na miris lavande – što je opisno, ako se primjenjuje na proizvodima koji imaju miris lavande. Dakle, ako određena boja relevantnu javnost asocira na određen miris ili okus (ili neko drugo obilježje) proizvoda – takva će se boja smatrati opisnom i registracija žiga bit će odbijena (Kudrjavceva, 2012., str. 35).

4.2. Generičnost

Prema čl. 4. st. 1. t. (d) *Direktive 2015/2436*, odnosno prema čl. 7. st. 1. t. (d) *Uredbe 2017/1001* neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavima, oni žigovi koji se isključivo sastoje od znakova ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili ustaljenoj trgovačkoj praksi. Takvi se znakovi nazivaju generičnima. Riječ je o znakovima koji su se, protekom vremena, među relevantnom javnošću počeli doživljavati kao indikator određene vrste proizvoda ili usluga, umjesto kao indikator komercijalnog porijekla određenog proizvoda ili usluge. Kada je riječ o bojama, generičnima (primjerice) treba smatrati crvenu boju kao oznaku za vatrogasnu djelatnost, žutu boju kao oznaku za poštansku djelatnosti i sl. (Kudrjavceva, 2012., str. 35).

4.3. Distinktivnost

Prema čl. 3. *Direktive 2015/2436*, odnosno prema čl. 4. *Uredbe 2017/1001*, žig se može sastojati od bilo kakvih znakova, osobito riječi (uključujući osobna imena), crteža, slova, brojki, oblika ili pakiranja proizvoda, zvukova ili boja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika. Ovo dodatno naglašava odredba iz čl. 4. st. 1. t. (b) *Direktive 2015/2436*, odnosno čl. 7. st. 1. t. (b) *Uredbe 2017/1001*,

prema kojoj se kao žig neće registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavima, oni znakovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter.

Praksa pokazuje da je upravo razlikovnost najteže savladiva apsolutna prepreka za registraciju boje *per se* kao žiga (Kudrjavceva, 2012., str. 19).

U predmetu *Libertel* (par. 65) ES je ocijenio kako relevantna javnost nije naučena boju doživljavati kao oznaku komercijalnog porijekla njome označenih proizvoda – odnosno, kao žig. Budući da ne živimo u akromatskom svijetu, boje su uobičajeno i neizbježno obilježje svega što nas okružuje – pa tako i komercijalnih proizvoda. Stoga je potrošačima „normalno“ da svaki proizvod ima određenu boju koju *a priori* ne dovode u vezu s određenim trgovcem ili proizvođačem. Nadalje, boje se veoma rijetko samostalno primjenjuju na proizvodima, njihovim pakiranjima ili promidžbenim materijalima. Redovito se javljaju u kombinaciji s konvencionalnim žigovima koji ukazuju na komercijalno porijeklo proizvoda. Činjenica je da potrošači mnogo rjeđe dovode boju u vezu s proizvođačem kada dotičnu boju vide bez ostalih znakova koji ukazuju na komercijalno porijeklo proizvoda – odnosno, bez figurativnih ili verbalnih žigova (Bartow, 2008.). Stoga, u praksi, trgovci veoma rijetko svoje proizvode označavaju isključivo bojama, već boje kombiniraju s figurativnim ili verbalnim žigovima (Gilson LaLonde i Gilson, 2011.). Ipak, u predmetu *Nestle* (C-353/03 od 7. srpnja 2005. godine, par 27 – 32) ES je ocijenio da se znak na proizvodima ne mora koristiti samostalno kako bi ga se moglo registrirati kao žig, već se može koristiti kao dio ili zajedno s drugim registriranim žigovima. Iako je u ovom predmetu ES odlučivao o sloganu kao žigu, obrazloženje je primjenjivo na bilo koju vrstu žigova – što smatramo veoma značajnim za kolorativne žigove (Kudrjavceva, 2012., str. 22).

Sudska praksa SAD-a smatra da obilježja proizvoda (uključujući boju) ne mogu biti inherentno razlikovna, već razlikovnost (eventualno) mogu steći uporabom – nakon što ih relevantna javnost započne dovoditi u vezu s komercijalnim porijeklom proizvoda (USA Supreme Court, 2000, *Wal-Mart v. Samara Brothers*, 529 U.S. 205). Međutim, prema tumačenju ES-a (*Libertel*, par. 66) boja *per se*, u iznimnim situacijama i u odnosu na određene proizvode ili usluge, može biti razlikovna sama po sebi (tj. neovisno o uporabi) ako je broj dobara i usluga na određenom veoma specifičnom tržištu, ograničen. Prema tumačenju žalbenog vijeća OHIM-a iz 1998. godine (*Orange*, R 7/97-3, par. 16), samo specifična nijansa boje, za označavanje specifičnih proizvoda ili usluga, može biti inherentno razlikovna. Smatramo da su sintagme „specifična nijansa“, „specifični proizvodi“ i „specifično tržište“ veoma nejasne te vane za dodatnim pojašnjenjima koja bi doprinijela pravnoj sigurnosti i predvidivosti. Primjerice, u predmetu *KUKA Robert GmbH* (T-97/08 od 13. rujna 2010. godine, par. 46) Opći je sud ocijenio kako u postupku povodom zaštite žiga nad specifičnom nijansom narančaste boje za označavanje artikuliranih robota nije dokazano da je tržišni sektor artikuliranih robota specifičan sektor – što neki autori smatraju prilično dvojbena odlukom, jer je riječ o proizvodima koji se (još uvijek) ne koriste svakodnevno (Kudrjavceva, 2012., str. 23).

Dakle, iako je prema pozitivnoj europskoj regulativi i tumačenjima ES-a, boju *per se* moguće registrirati kao žig i na temelju inherentne razlikovnosti, podaci iz prakse pokazuju da se nekonvencionalni žigovi (pa tako i kolorativni) gotovo nikada neće registrirati na temelju takvog oblika razlikovnosti, već će podnositelj zahtjeva morati dokazati da je razlikovnost stečena uporabom (AIPPI, par 3.5).

5. DODATNE APSOLUTNE PREPREKE ZA REGISTRACIJU ŽIGOVA

U ovom poglavlju prikazat ćemo *dodatne* apsolutne prepreke za registraciju žigova koje se ne primjenjuju na sve znakove, već samo na znakove koji se isključivo sastoje od oblika proizvoda ili nekog drugog obilježja proizvoda – uključujući boju ili kombinaciju boja. Naime, načelno govoreći, žigovno pravo ne sputava slobodnu tržišnu konkurenciju – jer ne osigurava isključiva subjektivna prava nad proizvodima koje konkurenti nude na tržištu, već samo nad znakovima kojima se ti proizvodi označavaju. Međutim, kada se znak koji se štiti kao žig (tj. znak nad kojim nositelj ima isključiva subjektivna prava) isključivo sastoji od oblika ili nekog drugog obilježja proizvoda (npr. njegove boje ili kombinacije boja), takav vid monopolizacije (koja može trajati u vremenski neograničenom periodu) predstavlja snažnu opasnost za slobodnu i pravičnu tržišnu utakmicu, a posljedično i za cjelokupnu javnost, odnosno potrošače (Kur, 2014., str. 2). Stoga je europski zakonodavac predvidio dodatne uvjete, zahvaljujući kojima obilježja proizvoda (uključujući boju) jest moguće registrirati kao žig, ali samo u iznimnim situacijama.

5.1. Boja koja proizlazi iz prirode proizvoda

Prema čl. 4. st. 1. t. e (i) *Direktive 2015/2436*, odnosno prema čl. 7. st. 1. t. e (i) *Uredbe 2017/1001*, neće se registrirati kao žig ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavima, znakovi koji se isključivo sastoje od oblika ili drugog obilježja koje proizlazi iz prirode proizvoda.

Kao što je već navedeno, sve što nas okružuje, pa tako i proizvodi koji se nude na tržištu, po prirodi stvari javljaju se u određenoj boji – riječ je o boji koja je za takve predmete naturalna (npr. narančasta za proizvode od naranče ili mandarine) ili je uvjetovana proizvodnim procesom (npr. siva za aluminijske proizvode). Ovakve su boje opisne u odnosu na proizvod na kojem se primjenjuju te se, kao takve, ne bi mogle registrirati kao žig. Međutim, kao što smo ranije naveli, opisnost je „prevladiva“ prepreka – s obzirom na to da bi se opisna boja mogla registrirati kao žig, ukoliko bi uporabom postala razlikovna, što ne vrijedi za boju koja proizlazi iz prirode proizvoda.

5.2. Boja koja ima tehničku funkciju

Prema čl. 4. st. 1. t. e (ii) *Direktive 2015/2436*, odnosno prema čl. 7. st. 1. t. e (ii) *Uredbe 2017/1001*, neće se registrirati kao žig ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavima, znakovi koji se isključivo sastoje od oblika ili drugog obilježja proizvoda koje je potrebno za ostvarivanje tehničkog rezultata – tj. koje ima tzv. tehničku funkciju. Iako nam se, na prvi pogled, može učiniti da boja ne može imati tehničku funkciju, postoje primjeri koji dokazuju suprotno. Solarni bojleri veoma su često crne boje jer crna boja najjače privlači sunčevu energiju (tj. toplinu) zbog čega solarni bojleri crne boje zagrijavaju vodu znatno brže nego bojleri drugih boja. Slično tome, objekti čija je zadaća „odbijati“ sunčeve zrake (npr. tende) bit će najučinkovitiji ako su bijele boje. I ovdje je riječ o nepremostivoj prepreci, budući da se boja koja utječe na funkciju proizvoda neće moći registrirati kao žig niti ako je, na temelju uporabe, postala razlikovna.

5.3. Boja koja značajno utječe na vrijednost proizvoda

Prema čl. 4. st. 1. t. e (iii) *Direktive 2015/2436*, neće se registrirati kao žig ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavima, znakovi koji se isključivo sastoje od oblika ili drugog obilježja koje značajno utječe na vrijednost proizvodima. Iako je ovdje najčešće riječ o obilježjima koja su estetski privlačna te zbog toga utječu na vrijednost proizvoda, prema tumačenju ES-a u predmetu *Hauck* (C -205/13 od 18. rujna 2014. godine, par. 44) i obilježja koja nisu (ili koja nisu samo) estetski privlačna mogu značajno utjecati na vrijednost proizvoda. Primjerice, neovisno o tome je li estetski privlačan ili ne, proizvod može biti udoban – što također može značajno utjecati na sklonost potrošača prema navedenom proizvodu te, posljedično, i na njegovu vrijednost.

Kada je riječ o boji kao obilježju proizvoda, ona itekako može utjecati na vrijednost proizvoda te bi njezina monopolizacija u „rukama“ jednog proizvođača mogla izazvati probleme za konkurente – što se može negativno odraziti na potrošače. Boja, primjerice, može „prenositi poruku“ koju potrošači „žele čuti“ ili koju, poklanjanjem proizvoda određene boje, „žele prenijeti“ drugoj osobi. Stoga, proizvodi određene boje mogu biti privlačniji (te posljedično vredniji) u odnosu na istovrsne proizvode druge boje. Američka sudska praksa potvrdila je da cvjećarnica ne može imati monopol nad crnom bojom koja se koristi za zamatanje cvjetnih aranžmana. Naime, riječ je o boji koja se redovito koristi na cvjetnim aranžmanima koji se daruju u znak izražavanja sućuti – dakle, za prenošenje određene poruke. Kada bi jedan tržišni konkurent imao monopol (tj. žig) nad crnom bojom koja se koristi u cvjetnim aranžmanima, tržišna utakmica bila bi značajno narušena (Hughes, 2015., str. 126). Slično tome, američka sudska praksa potvrdila je da crna boja može imati estetsku funkciju u odnosu na izvanbrodske motore. Naime, crna boja čini ih vizualno manjima, zbog čega (navodno) *ljepše* izgledaju na plovilima. Nadalje, izvanbrodski motori crne boje pristaju uz plovila bilo koje boje – što crne izvanbrodske motore čini privlačnijima većem broju kupaca u odnosu na

izvanbrodske motore drugih boja – što, također, značajno determinira vrijednost proizvoda (Hughes, 2015., str. 124-125).

ES je ocijenio da isključivo pravo žiga modne kuće Louboutin nad znakom koji se sastoji od specifične nijanse crvene boje, koja se primjenjuje na potplatima cipela s visokom petom, nije oblikovni, već kolorativno-pozicioni žig (*Louboutain*, par. 25). Ovaj se predmet rješavao prema odredbama koje su bile na snazi prije posljednje revizije žigovnog prava EU-a, prema kojima nije bilo izričito predviđeno da se dodatne apsolutne prepreke, osim pri registraciji oblika, primjenjuju i pri registraciji ostalih obilježja proizvoda kao žiga. Louboutinov konkurent na tržištu Beneluksa (van Haren Schoenen BV) tvrdio je da se Louboutinov žig registriran pri nadležnom registarskom tijelu Beneluksa treba proglasiti ništavim jer je riječ o oblikovnom žigu – tj. o žigu koji se sastoji od oblika proizvoda, pri čemu je riječ o obliku koji značajno utječe na vrijednost proizvoda. Ova tvrdnja argumentirana je činjenicom da je uz prijavu za registraciju žiga priložen i crtež koji prikazuje oblik potplata cipele s visokom petom. Louboutinovi odvjetnici usprotivili su se ovom argumentu, tvrdeći da je crtež priložen samo radi objašnjenja na kojem se mjestu na potplatima cipela s visokom petom crvena boja ima primjenjivati, neovisno o tome odgovara li ili ne oblik potplata na kojima se crvena boja primjenjuje u praksi onom obliku koji je prikazan na priloženom crtežu. Da je crtež koji prikazuje potplat ženskih cipela dostavljen samo primjera radi te da ne predstavlja sastavni dio žiga, bilo je izričito navedeno i u samoj prijavi. Nizozemski sud pred kojim se spor vodio zastao je s postupkom i podnio ES-u tzv. zahtjev za prethodno odlučivanje, povodom kojeg je ES ocijenio kako je u opisanoj situaciji riječ o kolorativno-pozicionom žigu na kojeg se, dakle, ne primjenjuju dodatne prepreke koje se primjenjuju na oblikovne žigove. Bilo bi zanimljivo vidjeti kakva bi bila odluka ES-a kada bi o istovjetnom pitanju odlučivao primjenom nove regulative. Naime, kolorativno-pozicioni žigovi sastoje se od vanjskog obilježja proizvoda te se i na njih, prema posljednjoj reviziji žigovnog prava EU-a, primjenjuju dodatne apsolutne prepreke za registraciju žigova. Činjenica je da ženske cipele s crvenim potplatima na tržištu imaju visoku vrijednost i da ih javnost dovodi u vezu s modnom kućom Louboutin. Međutim, sporno je utječe li na vrijednost cipela crvena boja potplata ili činjenica što proizvođač (kojeg potrošači prepoznaju upravo po potplatima crvene boje) na tržištu uživa ugled, a njegovi se proizvodi smatraju visokokvalitetnima. Upravo o odgovoru na ovo pitanje ovisi i mogućnost primjene gore analizirane prepreke za registraciju žiga (Brancusi, 2019., str. 104).

Smatramo da bi nadležna tijela trebala zauzeti stav da boja značajno utječe na vrijednost proizvoda, ako (kada je primijenjena na određenim proizvodima) među relevantnom javnošću izaziva pozitivne konotacije, odnosno kada je riječ o boji koja prenosi poruku koju potrošači (iz bilo kojeg razloga) žele čuti ili koja (iz bilo kojeg razloga) među potrošačima izaziva osjećaje ugone. Pritom, navedeni osjećaj ne smije biti uzrokovan kvalitetom proizvoda ili ugledom proizvođača – što znači da je osjećaj ugone (koji među relevantnom javnošću izaziva određena boja) morao postojati i prije nego što se dotičnu boju počelo doživljavati kao oznaku komercijalnog porijekla njome označenih proizvoda. Međutim, treba

istaknuti i sljedeće: to što određeni proizvodi, specifične boje, na tržištu vrijede mnogo više od proizvoda iste vrste druge boje, ne znači *a priori* da na njihovu vrijednost utječe boja. Čini nam se vjerojatnijim da specifična boja doprinosi bržem stjecanju razlikovnosti. Dakle, ako određenu boju potrošači počnu dovoditi u vezu s određenim proizvođačem, a usto se uvjere i u kvalitetu njegovih proizvoda, čini nam se pogrešnim tvrditi da je boja čimbenik koji značajno utječe na vrijednost proizvoda. Stoga, smatramo da u takvim situacijama (kakve, barem prema našim saznanjima, u praksi nisu česte) ne bi trebalo biti zapreke za registraciju boje kao žiga. U svim ostalim situacijama, kada javnost (iz bilo kojeg razloga koji je vezan isključivo uz boju)¹² daje prednost proizvodima određene boje u odnosu na istovrsne predmete drugih boja, isključivo pravo žiga nad takvom se bojom (smatramo) ne bi smjelo priznavati, čak niti ako je riječ o boji koja je zahvaljujući dugotrajnoj i konzistentnoj uporabi postala razlikovna. U takvim situacijama, i ostali konkurenti imaju opravdan interes nad bojom koju potrošači „žele vidjeti“ na proizvodima. Stoga, možemo zaključiti da je revizijom žigovnog prava iz 2015. godine – odnosno, izričitim proširivanjem dodatnih apsolutnih prepreka za registraciju oblikovnih žigova na sve žigove koji se isključivo sastoje od obilježja proizvoda (što uključuje i boje), europski zakonodavac oživotvorio stav ES-a iz predmeta *Libertel* (par. 55 i 71) prema kojem pravo žiga nad bojom ne smije neopravdano zadirati u interese ostalih tržišnih konkurenata nad navedenom bojom.

6. ZAKLJUČAK

Spektar boja je ograničen, boje među potrošačima nerijetko prenose određene poruke ili izazivaju pozitivne osjećaje, na svako tržište konstantno ulaze ili pokušavaju ući novi „igrači“ koji ne bi smjeli biti u nepovoljnijem položaju jer su raniji „igrači“ uspjeli steći „monopol“ nad potrošačima najzanimljivijim bojama i sl. Ovo su samo neki od razloga radi kojih ne iznenađuje podatak da je prema pozitivnopravnoj regulativi, ali i tumačenjima ES-a, na području EU-a (bilo na nacionalnim razinama, bilo na razini EU-a) veoma teško steći svojevrsni monopol – tj. pravo žiga, kako nad jednom bojom, tako i nad kombinacijom dviju ili više boja. Najteža prepreka koju mora svladati znak koji se sastoji isključivo od boje (posebice ako se sastoji od samo jedne boje) da bi se mogao registrirati kao žig jest razlikovnost. Naime, potrošači nisu navikli doživljavati boju kao indikator komercijalnog porijekla njome označenog proizvoda. Stoga, osoba koja određenu boju želi registrirati kao žig, mora strateški osmisliti aktivnosti (prvenstveno promidžbene) i osigurati financijska sredstva za njihovo provođenje, kako bi odabranu boju relevantna javnost započela percipirati kao izvor komercijalnog porijekla njome označenih proizvoda. Stečenu razlikovnost nad bojom (posebice nad jednom bojom) osobito je teško dokazati kada se želi registrirati žig EU-a, što je (zasad) uspjelo tek nekolicini poduzetnika, pri čemu je uglavnom riječ o uspješnim multinacionalnim kompanijama koje značajna

¹² Kao što smo ranije istaknuli, u ove se razloge ne ubrajaju ugled proizvođača i / ili kvaliteta njegovih proizvoda koje potrošači na tržištu prepoznaju upravo zbog specifične boje.

sredstva ulažu u marketinške aktivnosti i *brendiranje* svojih proizvoda. Primjerice, *Kraft Foods Schweiz Holding GmbH* iz Švicarske nositelj je žiga nad specifičnom nijansom ljubičaste boje za označavanje čokoladnih proizvoda koji se na tržištu javljaju pod nazivom *Milka* (Žig EU reg. br. 00003136), dok je *3M Company* iz SAD-a nositelj žiga nad specifičnom nijansom žute boje (engl. *canary yellow*) koja se primjenjuje na tzv. *post it* papirićima (Žig EU reg. br. 000655019). Iako je, prema tumačenju ES-a, registracija boje *per se* na temelju inherentne razlikovnosti u iznimnim situacijama moguća, praksa pokazuje da na razini EU-a takvih žigova nema, dok se na nacionalnim razinama javljaju zaista iznimno. Primjerice, u Njemačkoj su kao inherentno razlikovne registrirane specifična nijansa ljubičaste boje za mačju hranu te specifična nijansa zelene boje za kućišta procesora (Kur, 2018., str. 92).

Nakon revizije žigovnog prava EU-a iz 2015. godine, dodatne apsolutne prepreke koje su se ranije primjenjivale samo kada se kao žig htjelo registrirati oblik proizvoda, primjenjuju se i na ostala obilježja proizvoda – uključujući boje. Budući da boje u iznimnim situacijama mogu imati tehničku funkciju, a veoma često mogu značajno utjecati na vrijednost proizvoda (jer među potrošačima izazivaju pozitivne konotacije), čini nam se ispravnim što je europski zakonodavac dodatne prepreke proširio i na boje te na taj način zaštitio interese koje konkurenti nad određenom bojom (zbog njoj inherentnih funkcija) imaju, čime su (posredno) osigurani i interesi potrošača. Također, boje veoma često proizlaze iz prirode proizvoda. Iako su takve boje u pravilu opisne te se kao takve ne mogu registrirati niti prema općim apsolutnim preprekama registrabilnosti, treba naglasiti da je opisnost prevladiva prepreka, dok se „boja koja proizlazi iz prirode proizvoda“ ne može registrirati niti kada je, na temelju uporabe, stekla razlikovnost.

U praksi je veoma čest slučaj da, kada nositelj registriranog kolorativnog žiga pokrene postupak zaštite zbog sumnje u njegovu povredu, tuženi podnosi protuprijedlog – odnosno, pokreće postupak za proglašenje registriranog žiga ništavim (Kur, 2018., str. 90). Među kolorativnim žigovima koji su proglašeni ništavima, najbrojniji su oni koji su registrirani (bilo na nacionalnoj, bilo na regionalnoj razini) prije nego što je ES dao dodatne smjernice za registraciju kolorativnih žigova u predmetu *Heidelberger* (Buijs, 2018.).

U predmetu *Libertel*, ES je dao jasnu smjernicu koja je doprinijela jasnoći i preciznosti žigova registriranih na području EU-a koji se sastoje od jedne boje. Osobe zainteresirane za zaštitu boje *per se* kao žiga vrlo su se brzo prilagodile zahtjevu iz odluke *Libertel* – tj. u prijavama za registraciju počele su dostavljati međunarodni kod kojim preciziraju nijansu boje koju žele registrirati kao žig. Smatramo da je tumačenje ES-a u predmetu *Libertel* značajno doprinijelo pravnoj sigurnosti – budući da je u sporovima koji se vode zbog navodne povrede prava žiga nad bojom *per se* jednostavnije utvrditi je li došlo do povrede ili ne kada nije sporno na koju se nijansu boje žigovna zaštita primjenjuje.

S druge strane, uvjeti postavljeni u predmetu *Heidelberger* (koji se odnose na kombinaciju boja) negativno su utjecali kako na broj žigova koji su registrirani nakon

ove odluke (a sastoje se od kombinacije dviju ili više boja), tako i na broj žigova koji su proglašeni ništavima, a sastojali su se od kombinacije dviju ili više boja (Buijs, 2018.). Čini se da je podnositeljima zahtjeva za registraciju ovakvih žigova veoma teško definirati precizan omjer i uniforman način na koji će se kombinacija boja primjenjivati na određenim proizvodima. Možemo samo pretpostaviti koliki je broj zainteresiranih osoba odustao od namjere da pokrene postupak registracije žiga za željenu kombinaciju boja – poučen lošim iskustvima drugih.

Iako boja *per se* teže postaje razlikovna od kombinacije dviju ili više boja – budući da potrošači jednu boju teže doživljavaju kao znak komercijalnog porijekla, nego kombinaciju dviju ili više boja – ne možemo se oteti dojmu da će (u situaciji gdje su i boja *per se* i kombinacija boja stekle razlikovnost) kombinacija boja znatno teže zadovoljiti uvjete za registraciju. Odnosno, mnogo je vjerojatnije da će već registrirani žig koji se sastoji od kombinacije boja biti proglašen ništavim uz obrazloženje da nije precizno i jasno prikazan. Stoga nam se tumačenje ES-a iz predmeta *Heidelberger* čini suviše otegotnim te smatramo da ne doprinosi pravnoj sigurnosti i predvidivosti. Ne možemo se oteti dojmu da registarska tijela i tijela pred kojima se vode postupci za proglašenje registriranih žigova ništavima, odviše često imaju različit stav po pitanju je li znak (koji se sastoji od kombinacije boja) prikazan na jasan i precizan način ili ne – što dokazuje da tumačenje ES-a dano u predmetu *Heidelberger* nije jasno, niti precizno. Posljedično, osobe koje su uspjele registrirati žig nad kombinacijom boja (za što su morale uložiti velik napor i značajna financijska sredstva kako bi dokazale razlikovnost) u postupcima za proglašenje registriranih žigova ništavima (koje, u pravilu, iniciraju njihovi konkurenti) mogu izgubiti isključiva prava (tj. pravo žiga) usprkos činjenici što je riječ o kombinaciji boja po kojoj su njihovi proizvodi postali prepoznatljivi na tržištu – kao u ranije izloženom primjeru *Red Bull*.

Možemo zaključiti kako je boju *per se* veoma teško registrirati kao žig. Registracija takvih žigova zaista je iznimna, posebice na europskoj razini. Kako se ovakvi žigovi (nakon tumačenja ES-a u predmetu *Libertel*) gotovo beziznimno stječu na temelju dokazane stečene razlikovnosti, a usto je veoma jasno na koji način boja treba biti opisana i precizirana u prijavi za registraciju žiga, takvi su žigovi (u pravilu) teško oborivi te osiguravaju stanovitu sigurnost svojim nositeljima.

S druge strane, možemo zaključiti da su žigovi koji se sastoje od kombinacije dviju ili više boja lako oborivi te pružaju slabu zaštitu svojim nositeljima, posebice kada je riječ o zaštiti od konkurenata koji su „moćni“ i mogu podnijeti teret parničenja te se (nakon što im je nositelj žiga poslao pismo opomene) neće povući, već će se radije upustiti u parničenje i dokazivanje da kombinacija boja (zbog nejasnog i nepreciznog prikazivanja) nije trebala biti registrirana kao žig, usprkos činjenici što je nositelj žiga u postupku registracije dokazao da relevantna javnost navedenu kombinaciju boja dovodi s njim u vezu. Ne možemo se oteti dojmu da ovakva odviše otegotna regulativa (kada je o kombinaciji više boja riječ) ne sankcionira u dovoljnoj mjeri tržišna postupanja kao što su kopiranje, imitiranje i tzv. *free riding* te da, s druge strane, sputava inoviranja i ulaganja u vlastiti tržišni

identitet. Smatramo, naime, da nad znakom koji se sastoji od kombinacije boja (osim u situaciji kada je riječ o kombinaciji boja koja je opisna za određenu vrstu proizvoda ili koja proizlazi iz njihove prirode, odnosno ima tehničku ili estetsku funkciju) konkurenti i potrošači u pravilu nemaju interes koji bi opravdavao odbijanje registracije takvog žiga (ili proglašenje već registriranog žiga ništavim), posebice ako je riječ o kombinaciji boja koju potrošači doživljavaju kao žig čak i u promjenjivim omjerima. Čini se kako pod ovakvim okolnostima mogućnost da konkurenti koriste iste ili slične kombinacije boja na istim ili sličnim proizvodima, može značajno narušiti tržišnu konkurenciju te naštetiti *originalnom* proizvođaču i, u konačnici, potrošačima. Stoga se nadamo da će ES uskoro dati novo tumačenje u kojem će „olabaviti“ kriterije prema kojima se kombinacija dviju ili više boja smatra prikazanom na jasan i precizan način.

LITERATURA

1. AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. *Conditions for registration and scope of protection of non-conventional trademarks*. Dostupno na: <https://www.aippi.fr/upload/Geneve%202004%20Q180%20181%20182%20183/sr181english.pdf>
2. Bartow, Ann (2008.). The True Colors of Trademark Law: Greenlighting a Red Tide of Anti Competition Blues. *Kentucky Law Journal*, 97(2), str. 263-292. Dostupno na: <https://ssrn.com/abstract=1314951>.
3. Buijs, Timo (2018., prosinac). *The challenge of securing colours and colour combinations as trademarks*. Dostupno na: <https://www.novagraaf.com/en/insights/challenge-securing-colours-and-colour-combinations-trademarks>.
4. Craig, Steven (2019., kolovoz). *European Court declares Red Bull's colour trademarks invalid*. Dostupno na: <https://www.irelandip.com/2019/08/articles/intellectual-property/european-court-declares-red-bulls-colour-trademarks-invalid/>.
5. Direktiva 89/104 EEZ od 21. prosinca 1988. godine o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, OJ L 40, 11. II. 1989., str. 1-7.
6. Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. godine o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, OJ L 336, 23.12.2015, str. 1-26.
7. Europski sud: *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd* (C-299/99) od 18. lipnja 2002. godine.
8. Europski sud: *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt* (C-273/00) od 12. prosinca 2002. godine.
9. Europski sud: *Linde AG, Winward Industries Inc. and Rado Uhren AG* (C-53-55/01) od 8. travnja 2003. godine.
10. Europski sud: *Libertel Groep. BV v Benelux-Merkenbureau* (C-104/01) od 6. svibnja 2003. godine.
11. Europski sud: *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02) 24. lipnja 2004. godine.

12. Europski sud: *Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd* (C-353/03) od 7. srpnja 2005. godine.
13. Europski sud: *Chocoladefrabiken Lindt & Sprungli AG* (C – 98/11) od 24. svibnja 2012. godine.
14. Europski sud: *Hauck GmbH & Co KG v Stokke A/S* (C -205/13) od 18. rujna 2014. godine.
15. Europski sud: *Christian Louboutin and Christian Louboutin Sas v van Haren Schoenen BV* (C-163/16) od 12. lipnja 2018. godine.
16. Europski sud: *Red Bull GmbH v European Union Intellectual Property Office* (C-124/18 P) od 29. srpnja 2019. godine.
17. Gilson LaLonde, Anne i Gilson, Jerome (2011). Getting Real With Nontraditional Trademarks: What’s Next After Red Oven Knobs, the Sound of Burning Methamphetamine, and Goats on a Grass Roof? *The Trademark Reporter*, 101 (186), str. 186-192.
18. Hughes, Justin (2015.). Cognitive and aesthetic functionality in trademark law. *Loyola Law School Legal Studies Paper*, No. 2015-07, str. 101-156. Dostupno na: <https://ssrn.com/abstract=2567833>.
19. Krpan, Pavla (2014.). Nekonvencionalni žigovi. *Pravnik*. 1(96) 2014., str. 63-74. Dostupno na: [file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/Pravnik_96_63_74%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/Pravnik_96_63_74%20(4).pdf).
20. Kudrjavceva, Jekaterina (2012.). Issues surrounding registration of colour trademarks, *Riga Graduate School of Law Research Paper*, br. 9, str. 2-62. Dostupno na: <https://www.rgsl.edu.lv/uploads/research-papers-list/14/rp-9-kudrjavceva-final.pdf>.
21. Kur, Annette (2014.). Too common, too splendid or just right? Trademark protection for product shapes in light of CJEU case law, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series*, Research Paper, No. 14 – 17, str. 1-30. Dostupno na: <https://ssrn.com/abstract=2526124> ili <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2526124>.
22. Kur, Annette (2018.). Yellow Dictionaries, Red Banking Services, Some Candies, and a Sitting Bunny. Protection of Color and Shape Marks from a German and European Perspective. U Irene Calboli i Martin Senftleben (eds.) *The Protection of Non-Traditional Trademarks – Critical Perspectives*, str. 89-106. Oxford, UK: Oxford University Press.
23. Opći sud: *Viking-Umwelttechnik GmbH v EUIPO* (T-316/00) od 25. rujna 2002. godine.
24. Opći sud: *Andreas Stihl AG & Co. KG v EUIPO* (T-234/01) od 9. srpnja 2003. godine.
25. Opći sud: *KUKA Roboter GmbH v EUIPO* (T-97/08) od 13. rujna 2010. godine.
26. Opći sud: *Red Bull GmbH v EUIPO* (T – 101-102/15) od 30. studenog 2017. godine.
27. Rosati, Eleonora (2019.). The absolute ground for refusal or invalidity in Article 7(1) (e)(iii) EUTMR/4(1)(e)(iii) EUTMD: in search of the exclusion’s own substantial value. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (Forthcoming), str. 1-32. Dostupno na: <https://ssrn.com/abstract=3484366>.
28. Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu *Europske unije*, OJ L 154, 16. VI. 2017., str. 1-99.

29. Vrhovni sud SAD-a: *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.* (1995.) 514 U.S. 159.
30. Vrhovni sud SAD-a: *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.* (2000.) 529 U.S. 205.
31. Žalbena vijeće EUIPO-a: *Orange* (R 7/97-3) od 12. veljače 1998. godine.
32. Žalbena vijeće EUIPO-a: *Red Bull* (R 2036/2013-1 i R 2037/2013-1) od 2. prosinca 2014. godine.

CHALLENGES IN COLORING TRADEMARK REGISTRATION IN THE EU

The aim of the paper is to highlight the challenges faced by entrepreneurs who want to register or to enforce a trademark over a single colour or over a combination of colours – either at national level in an EU member state or at the EU level. The paper explains why only a few trademarks over a single colour have been registered so far at the EU level, and why (according to relevant practice) trademarks over a combination of colours seem to be more vulnerable than the single - colour trademarks. As, according to revision of EU trademark law from 2015, product features (including colours) are to be deprived from trademark protection, whenever features in question: a) result from the nature of the goods, b) are necessary to obtain a technical result or c) provide substantial value to the goods, the author concludes that respective provision reflects the assertion stressed by ECJ in *Libertel* - i.e. trademark protection shall not be approved when it is expected to unduly interfere with the interests of competitors. The author concludes the paper by criticizing the interpretation provided by the ECJ in *Heidelberger* case, where the ECJ suggested how to represent a combination of colors in a clear and precise manner. Namely, the author believes that standards established by ECJ in *Heidelberger* case seem to be too burdensome – as they significantly complicate the trademark registration procedure, as well as the trademark enforcement procedure – thus, allowing competitors to act unfairly. Accordingly, the re-interpretation of standards established in *Heidelberger* case is suggested.

Key words: *single – colour trademark, trademark over combination of colors, Libertel, Heidelberger, Red Bull*