

Соња М. Лучић
Универзитет у Крагујевцу
Правни факултет у Крагујевцу
slucic@jura.kg.ac.rs

ЗНАЧАЈ УКИДАЊА УСЛОВА ГРАФИЧКОГ ПРИКАЗА ЗНАКА У ПОСТУПКУ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕТРАДИЦИОНАЛНИХ ЖИГОВА*

Сажетак: Традиционалне робне ознаке, као што су речи и слике, дуго су представљале доминантан предмет заштите жигом. Међутим, развој модерне технологије и нове маркетиншке методе утицале су на пораст иријава нетрадиционалних ознака за заштиту жигом. Ипак, број регистрованих нетрадиционалних жигова, како националних тако и наднационалних, није био велики. Разлог за то је био графички приказ као услов за регистрацију жига. Овај захтев нису могле да задовоље оне нетрадиционалне ознаке које се ојачају другим чулима, а не само чулом вида.

Уредбом о жиговима ЕУ бр. 2017/1001 је измењен захтев за графички приказ знака технички неутралним захтевом. На тај начин је у ЕУ остворена могућност регистрације жигова уз коришћење опште доступне технологије.

У раду ће бити анализиран утицај укидања графичког приказа знака на регистрацију нетрадиционалних жигова у ЕУ. Знакови који ће бити анализирани за то сврху су: звучни, продимензионални и мултимедијални знакови, боја, мирис, као и тактилне и ознаке укуса.

Кључне речи: жиг; нетрадиционални жиг; графичко представљање.

1. УВОД

Право жига је првенствено национално право. Ипак, ова област права је релативно брзо прошла процес европеизације у протеклим деценијама у

* Овај рад је резултат учешћа на III Међународној научној конференцији „Правна традиција и нови правни изазови” која је одржана у онлајн формату 29. и 30. септембра 2021. године у организацији Правног факултета Универзитета у Новом Саду.

односу на остала права интелектуалне својине. У ЕУ је било важно да се ова област права брзо регулише, будући да жигови имају битан утицај на тржишни успех.

Систем жигова ЕУ је успостављен 1994. године, након скоро 40 година од прве идеје о стварању обједињене заштите жига.¹ Сврха овог система је била да се створи алтернативна заштита, у односу на систем националне заштите жига заступљен у свим државама чланицама ЕУ. Успостављање јединствене заштите и Канцеларије (сада Уреда) ЕУ за интелектуалну својину (скраћено: ЕУИПО) је, са једне стране, омогућио поједностављен и модернизован систем регистрације жигова, а са друге стране, је допринео јачању конкурентности ЕУ.

Жиг је право које за предмет заштите има робну или услужну ознаку. Жигови се користе за идентификацију одређене робе и услуга. На основу регистрације власник жига добија ексклузивно право да спречи неовлашћено коришћење заштићеног знака и право на коришћење заштићеног знака у циљу разликовања робе и услуга од конкурената. Једна од подела жигова је на традиционалне и нетрадиционалне.² Не постоји законодавство или судска пракса која јасно дефинише ове две категорије.³ Већ дужи временски период у националним и наднационалним регистрима доминира прва категорија жигова који се састоје од дводимензионалне речи, лога, фигуративног знака, њихове комбинације.⁴ Друга категорија жигова садржи широк спектар ознака, на пример звук, мирис, боја, 3Д ознака. Знакови који се штите нетрадиционалним жиговима се могу поделити у две групе: видљиви знакови (боје, покретне слике, итд.) и невидљиви знакови који се односе на четири чула (звук, мирис, укус и додир). У новије време, жигови у једној боји, жигови покрета, облик (3Д жигови) и звучни жигови су постали шире прихваћени и регистровани. На пример, 3Д ознаке, ознаке у боји саме по себи и звучне ознаке могле су се наћи у регистру ЕУИПО и пре последње реформе права жига у ЕУ. Међутим, ознаке мириса, укуса, додира су наилазиле на озбиљне препреке у поступку регистрације. Један од разлога који је стајао на путу регистрације нетрадиционалних жигова је био захтев за графичким приказом знака.

¹ Почетком 1994. године у ЕУ је усвојена Уредба Савета (ЕЗ) бр. 40/94 о жиговима Заједнице. Ова Уредба је почела да се примењује од 1. априла 1996. године.

² За нетрадиционалне жигове користе се различити изрази као што су неконвенционални, егзотични, нови, ванредни итд. По нашем мишљењу термин „нетрадиционални жигови“ је најјаснији израз и стога ће овај термин бити коришћен у раду.

³ Neha Mishra, „Registration of non-traditional trademarks”, *Journal of Intellectual Property Rights*, 13/2008, 45.

⁴ Onur Sahin, “The past, the present and the future of colour and smell marks”, *European Intellectual Property Review*, 38(8)/2016, 504.

Европски и национални прописи о жиговима, пре измена, изричито су предвиђали да знак који је пријављен за заштиту жигом мора да буде пододобан за графичко представљање.⁵ Поред захтева за графичко представљање, знак који је пријављен за регистрацију у ЕУИПО морао је да буде „јасан, прецизан, самосталан, лако приступачан, разумљив, трајан и објективан“.⁶ Захтев за графичко представљање знака је аналоган патентном захтеву у патентној пријави јер поставља обим и границе за заштиту знака жигом.⁷ Осим тога, захтев за графичко представљање је информативне природе пошто пружа могућност да знак постане лако доступан јавности и конкурентима власника жига. Захваљујући графичком представљању знака, трећа лица могу увидом у јавне регистре да прегледају заштићени знак у циљу спречавања могућих повреда жига.

Међутим, захтев за графичко представљање знака је представљао препреку за регистрацију појединих нетрадиционалних жигова, посебно визуелно не уочљивих. Ипак, потреба да и прописи о жиговима иду у корак са дигитализацијом и сталним унапређењем маркетиншких метода је довела до измена у европским и националним прописима о жиговима. Уредба ЕУ која је ступила на снагу 1. октобра 2017. године је уклонила захтев за графичко представљање са циљем да се отвори пут за регистрацију визуелно неуочљивих знакова употребом опште доступне технологије.

2. ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

Нетрадиционални жигови спадају у широку категорију жигова. У последње две деценије привредни субјекти показују веће интересовање за регистрацију ових жигова. Главни разлог за то је огроман број већ регистрованих традиционалних жигова, чиме се смањује број доступних знакова (речи, слике, фигуре) које би привредни субјекти могли да пријаве за регистрацију.⁸ У наставку рада ће бити дат приказ релевантних прописа који се односе на заштиту нетрадиционалних жигова.

⁵ Вид. чл. 4 Уредбе 209/2007. Текст Директиве је доступан на адреси: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009R0207>.

⁶ Вид. пресуду Суда правде ЕУ у предмету „Ralf Sieckmann v Deutsches, Patent- und Markenamt“, С-273/00. Текст пресуде је доступан на адреси: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-273/00>.

⁷ Lionel Bently, Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press 2014, 887, 928.

⁸ Arka Majumdar, Subhojit Sadhu, Sunandan Majumdar, „The requirement of graphical representability for non-conventional trademarks“, *Journal of Intellectual Property Rights*, 11/2006, 313-317.

2.1. Међународна регулатива

Париска конвенција за заштиту индустријске својине не даје дефиницију жига наводећи само да: „Услови за регистрацију жига се утврђују у свакој земљи Уније њеним домаћим законодавством”, чиме се из заштите не искључују нетрадиционални жигови.⁹ Другим речима, на регулативи појединих земаља је да укључи или искључи нетрадиционалне ознаке из заштите.

Мадридски аранжман и Протокол који се односи на Мадридски аранжман о међународној регистрацији жигова, такође, не садрже дефиницију жига. Ипак, могуће је протумачити да нетрадиционални жигови као нпр. „звук“ могу бити заштићени жигом по основу Мадридског споразума.¹⁰

Дефиниција жига је дата у члану 15, ст. 1 Споразума о трговинским аспектима права интелектуалне својине (ТРИПС) у коме се наводи да „сваки знак, или свака комбинација знакова, која може да разликује робу или услуге једног предузећа од оних других предузећа, може да представља жиг“.¹¹ Такође, овај члан даје непотпуну листу знакова који се могу заштитити жигом: „Такви знаци, посебно речи укључујући лична имена, слова, бројеве, фигуративне елементе и комбинације боја, као и било која комбинација таквих знакова, биће подобна за регистрацију као жиг“.¹² Будући да ова листа знака није коначна, ТРИПС не искључује могућност регистрације невизуелних нетрадиционалних жигова наводећи да: „Чланице могу захтевати, као услов регистрације, да знаци буду визуелно уочљиви“.¹³

Једини међународни уговор који директно искључује нетрадиционалне жигове из заштите је Уговор о жиговном праву који је потписан 1994. године. Овај пропис у чл. 2, ст. 1, тачка б предвиђа: „Овај Уговор се не примењује на холограмске жигове и на жигове које се не састоје од видљивих знакова, посебно на звучне жигове и мирисне жигове”.¹⁴ Међутим, Међународна класификација фигуративних елемената знакова (Бечка класификација) даје листу нетрадиционалних знакова који се могу регистровати укључујући звучне ознаке (Категорија 24.17.10 – музички симболи) и ознаке у боји (Категорија 29.1 – боје).¹⁵ Осим тога, 2006. године државе чланице WIPO-а су усвојиле Сингапурски уговор о жиговном праву, који је ступио на снагу

⁹ Вид. чл. 6(1) Париске конвенције за заштиту интелектуалне својине.

¹⁰ Roberto Carapeto, „A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks“, *Waseda Bulletin of Comparative Law*, 34/2016, стр. 28.

¹¹ Вид. чл. 15, ст. 1 ТРИПС-а.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Вид. чл. 2, ст. 1, тачка б Уговора о жиговном праву. Текст Уговора је доступан на адреси: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_potvrdivanju_ugovora_o_zigovnom_pravu.html.

¹⁵ <https://nivilo.wipo.int/vienna/index.htm#>

2009. године.¹⁶ Сврха Уговора из Сингапура је да усклади процес регистрације жига у државама чланицама WIPO-а, тако да се примењује на све врсте жигова, не само на традиционалне већ и на нетрадиционалне, чиме је направљен велики корак напред у настојању да се хармонизују прописи о жиговима широм света. Овај Уговор поставља мултилатерални оквир за дефинисање критеријума који се односе на репродукцију холограма, покретних, невидљивих и ознака у боји, без стварања међународне обавезе за регистрацију и заштиту нетрадиционалних жигова.¹⁷ До данас 51 држава чланица WIPO-а је приступила Сингапурском уговору.¹⁸

Међународни уговори пружају само основну заштиту за конвенционалне и неке неконвенционалне жигове и остављају дискреционо право својим чланицама да одлуче да ли желе да заштите нетрадиционалне жигове или да директно искључе, на пример, невизуелне жигове из могућности да добију заштиту жигом. Управо, због недостатка јединствене међународне регулације, домаћи прописи о жиговима веома варирају у погледу могућности заштите нетрадиционалних жигова.

2.2. Регулатива ЕУ

Право жига ЕУ се данас заснива на два основна прописа: Директива ЕУ бр. 2015/2436 и Уредба ЕУ бр. 2017/1001. За разлику од Уредбе којом се успоставља јединствен систем заштите жигова у ЕУ, Директива има за циљ да усклади националне прописе о жиговима у мери у којој би разлике међу њима ометале слободно кретање робе и услуга. И један и други пропис садрже низ промена у односу на прописе који су важили пре њиховог ступања на правну снагу. Тако, термин „жиг Заједнице“ је промењен у „жиг ЕУ“, а Уред за хармонизацију на унутрашњем тржишту је преименован у Уред ЕУ за интелектуалну својину. Једна од главних промена је укидање графичког приказа знака који је пријављен за заштиту жигом. Наиме, од 1. октобра 2017. године у ЕУ више није неопходно да знак пријављен за заштиту жигом ЕУ буде графички представљен. Уместо тога, представљање мора бити изведено на „начин који омогућава надлежним органима и јавности да утврде јасан и прецизан предмет заштите“.¹⁹

Главни разлог за реформу је тај што је временом захтев за графичким приказом знака довео до потешкоћа у вези са регистрацијом нетрадиционалних

¹⁶ Текст овог Уговора је доступан на адреси: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_potrdjivanju_singapurskog_ugovora_o_zigovnom_pravu.html

¹⁷ V.K. Ahuja, "Non-traditional trademarks: new dimension of trademarks law", *European Intellectual Property Review*, 32(11), 2010, 575.

¹⁸ Стање на дан 31.01.2022. године. https://wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=30

¹⁹ Вид. чл. 4, ст. 1(б) Уредбе 2017/1001.

жигова. За разлику од традиционалних ознака, нетрадиционалне ознаке нису увек могле да испуне овај захтев јер се не могу увек визуелно уочити. И ЕУИПО је био стриктан у тумачењу релевантних прописа, задржавајући дослован приступ.²⁰ Један од бројних примера је случај Sieckmann где је могућност регистрације мирисног знака био у сенци техничког услова за графичко представљање знака.²¹

Савет ЕУ је 2008. године затражио од Комисије ЕУ да преиспита систем функционисања жигова ЕУ. Овај захтев је резултирао Студијом о „укупном функционисању европског система жигова“ коју је спровео Макс-Планк институт за интелектуалну својину и право конкуренције.²² Једно од мишљења из Студије било је да је захтев за графичким приказом знака застарео и да треба пронаћи флексибилније решење у релевантним прописима.²³ Студију Макс Планк института је пратио предлог Комисије да се направи систем регистрације жигова ЕУ „приступачнији и ефикаснији за предузећа у смислу нижих трошкова и сложености, повећане брзине, веће предвидљивости и правне сигурности“.²⁴ У циљу повећања правне сигурности за нетрадиционалне жигове, законодавство ЕУ је измењено и уклоњен је захтев за графички приказ знака. Циљ је био да се поједностави процес регистрације жигова ЕУ и подстакне већи број компанија да региструју нетрадиционалне жигове. У том смислу, у Саопштењу Међународног удружења трговачких жигова у вези са извршеном реформом је истакнуто да ће „бити неопходно обезбедити да све канцеларије буду опремљене да могу поступати по различитим врстама пријава које за предмет имају нетрадиционалне жигове и обезбедити механизме претраживања (на пример, прихватање МПЗ фајлова у сврху регистровања звучних ознака).²⁵

²⁰ Stefano Sandri, Sergio Rizzo, Non-conventional trade marks and community law, Thurston Leicester 2003, 33.

²¹ <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-273/00>. Случај Sieckmann спада у најрелевантније случајеве у погледу регистрације нетрадиционалних жигова. У овом случају суд је предложио седам критеријума који морају бити испуњени за представљање знака који је пријављен за регистрацију као жиг. Критеријуми који се данас обично називају Сикманови критеријуми су да знак који је пријављен за регистрацију мора бити „јасан, прецизан, самосталан, лако доступан, разумљив, издржљив и објективан“. Ови критеријуми су кодификовани у важећу Уредбу 2017/1001.

²² Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law: „Study on the overall functioning of the European Trade Mark System“. Текст Студије која је објављена 3. априла 2013. године је доступан на адреси: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>.

²³ <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>, стр. 65-66.

²⁴ European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, COM (13) 162 final. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:EN:PDF>

²⁵ Наведено према: Taras Kulbaba, „EU Trademark Law Reform Series: Implications for Non-traditional Marks“, INTA Bulletin 71-3/2016; приступљено: 15.12.2021.

2.3. Национална регулатива

Државе чланице ЕУ су имале рок до јануара 2019. године да изврше имплементацију најновијих измена и допуна из Директиве 2015/2436. У наставку рада ће бити анализарана регулатива релевантних немачких и аустријских прописа. Аустријски онлајн регистар жигова, поред немачког, спада у ретке регистре који омогућавају претраживање пријављених, односно регистрованих жигова по врстама знакова који су пријављени за заштиту.

2.3.1. Немачка

Немачки Закон о жиговима из 1996. године предвиђа да се и нетрадиционални знакови могу заштитити жигом.²⁶ Међу најважнијим изменама овог закона које су извршене 14.01.2019. године је укидање графичког приказа знака који је пријављен за регистрацију као жиг. Увидом у регистар немачког Уреда за жигове и патенте пажњу привлачи велики број регистрованих звучних жигова до дана ступања на снагу ових измена. Наиме, пре укидања услова графичког приказа знака укупно је регистровано 184 звучних жигова. После укидања услова графичког приказа знака укупно је регистровано 33 звучних жигова.²⁷ Интересантан податак се односи и на тродимензионалне жигове. Наиме, у регистар немачког Уреда за патенте и жигове укупно је регистровано 2237 тродимензионалних жигова: од тог броја до укидања графичког приказа знака укупно је регистровано 2043 тродимензионалних жигова, а после укидања 194.²⁸ Сви позициони (укупно 19) и мултимедијални жигови (укупно 6) регистровани су после укидања графичког приказа знака.²⁹ Међутим, ниједан холограм, као и мирисни знак није регистрован, како пре тако и после укидања графичког приказа знака.

Наравно, сви традиционални знакови (посебно речи и фигуративни знакови) и даље се могу пријавити, односно регистровати путем графичког приказа. Међутим, уколико је пријавилац заинтересован и за међународну регистрацију свог жига, биће ограничен на овај класични метод приказивања жига. Наиме, WIPO и даље захтева да жиг буде представљен у виду дводимензионалног графичког приказа. Увидом у регистар немачког Уреда за патенте и жигове могуће је запазити мобилне и ознаке узорака које су регистроване као жигови. Ознаке узорака су дводимензионални дизајни који се дводимензионално понављају у свим правцима. Пријављени знак редовно

²⁶ Вид. чл. 3, ст. 1 немачког Закона о жиговима. Текст закона је доступан на адреси: <https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/>.

²⁷ Стање на дан 10.01.2022. године.

²⁸ <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/trefferliste>. Стање на дан 10.02.2022. године.

²⁹ <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/trefferliste>;

представља део шаре која се равномерно шири у свим правцима. Све ознаке узорка (укупно 18) су у Немачкој регистроване после укидања графичког приказа знака.³⁰ Мобилне ознаке обухватају низ природних или вештачких покрета, на пример као низ дводимензионалних или тродимензионалних слика. Све мобилне ознаке (укупно 20) су у Немачкој, такође, регистроване после укидања графичког приказа знака.³¹

2.3.2. Аустрија

Директива ЕУ 2015/2436 захтевала је да се изврше измене и допуне и аустријског Закона о жиговима.³² Аустрија се, при том, определила за измене у два корака: први пут 1. септембра 2017. године, а други пут 14. јануара 2019. године. Извршене измене Закона имају за циљ да заштиту жига у Аустрији учине привлачнијом и приступачнијом, посебно малим и средњим предузећима, и да елиминишу непотребне формалности. Једна од измена се односи на укидање услова графичког приказа знака који је пријављен за регистрацију као жиг. Важећи аустријски Закон о жиговима у чл. 1 прописује да се „жигом могу заштитити знакови ... под условом да су погодни за разликовање производа и услуга једног привредног субјекта од произвоа и услуга другог привредног субјекта и да могу да буду заступљени у Регистру жигова на начин да надлежни органи и јавност могу јасно и недвосмислено да утврде предмет заштите који се пружа његовом носиоцу“.

Резултати претраживања аустријског регистра жигова, пре и после датума укидања услова графичког приказа знака, су приказани у следећој табели (претраживање се односи на доступне нетрадиционалне жигове):

Врста жигова	Пре реформе	После реформе
Холограм	регистрована 3 жига	регистрована 3 жига
Звучни жигови	регистровано 99 жигова	регистрована 83 жига, а по 17 пријава поступак је још увек у току
Покретни жигови	регистрована 22 жига	регистровано 90 жигова, а по 23 пријаве поступак је још увек у току
Мултимедијални жигови	Регистровано 14 жигова, а по једној пријави из 2017. године поступак је још увек у току	регистровано 40 жигова, а по 6 пријава поступак је још увек у току

³⁰ <https://register.dpma.de/DPMAREGISTER/marke/trefferliste>. Стање на дан 10.01.2022. године.

³¹ <https://register.dpma.de/DPMAREGISTER/marke/trefferliste>. Стање на дан 10.01.2022. године.

³² Текст аустријског Закона о жиговима је доступан на адреси:

<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002180>.

Позициони жигови	регистровано 12 жигова	регистровано 43, а по 6 пријава поступак је још увек у току
---------------------	------------------------	--

Што се тиче холограма, број регистрованих жигова пре и после укидања услова графичког приказа знака је исти. Интересантан је податак о великом броју регистрованих звучних жигова, како пре, тако и после измена Закона о жиговима. Што се тиче доступних података за остале нетрадиционалне жигове, примећује се пораст регистровања покретних мултимедијалних и позиционих жигова после укидања услова графичког приказа знака. Ниједна ознака у мирису и укусу није уписана у регистар аустријског Завода за жигове, како пре, тако и после измена Закона о жиговима.

3. ПОСЛЕДИЦЕ УКЛАЊАЊА ЗАХТЕВА ЗА ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗНАКА

Уклањање захтева за графичко представљање знака је извршено са циљем да обезбеди флексибилнију и једноставнију регистрацију нетрадиционалних жигова. Кодификација тзв. Сикманових критеријума у важеће европске прописе о жиговима ипак доводи у питање ефекат уклањања захтева за графичко представљање знака у поступку регистрације нетрадиционалних жигова. У наставку рада ће бити дат приказ појединих врста нетрадиционалних жигова.

3.1. Звучни жигови

Звук пружа људима информације о свету око њих. Звучни знаци који се користе за јединствену идентификацију порекла робе или услуга постали су уобичајена пракса у данашње време, али препознавање звукова као заштићених знакова није увек било изводљиво. Генерално, музички тонови, мелодија звона, звукови песме, звук текуће воде, звук биљке и лишћа у покрету итд., могу служити за идентификацију производа и услуга. Једини проблем у поступку заштите звучних ознака жигом био је њихов графички приказ. И поред тога, звучни жигови су један од најупечатљивијих нетрадиционалних жигова, премда већина људи може да запамти много различитих мелодија, песама и комбинација тонова.³³

Звучни, акустични или аудитивни жиг се састоји искључиво од звукова или тонских секвенци.³⁴ У ЕУ дуго се расправљало о томе да ли се звучни

³³ Jerome Gilson, Anne Gilson LaLonde, "Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks", *Trademark Reporter*, 95/2005, 801.

³⁴ ЕУИПО – Упутство за испитивање жигова ЕУ, део Б, стр. 29.

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/02-part_b_examination_section_2_formalities/part_b_examination_section_2_formalities_en.pdf

жигови могу регистровати, посебно због чињенице да се звучни знаци могу свирати на различитим инструментима и са различитим висинама, интензитетом и тоном.³⁵ Прва компанија која је регистровала звучни жиг за своје телевизијске емисије била је америчка Национална радиодифузна компанија.³⁶ Упркос томе, у ЕУ је тек 2000. године регистрован музички знак који је укључивао графички приказ у облику нотног записа. У питању је препознатљива музичка мелодија звона на мобилном телефону компаније Nokia названа „The Grande Valse“.³⁷ Са друге стране, прва пресуда у којој је потврђено да нотни запис може да задовољи захтев за графичким приказом знака је случај „Shield Mark“.³⁸

Понекад је ипак немогуће представити звук у облику нотног записа. На пример, рика лава на почетку емитовања филмова у продукцији компаније Metro-Goldwyn-Mayer не може бити представљена у форми нотног записа, јер је то не-музички звук који је у пријави жига представљен у облику спектрограма.³⁹ Носилац жига је и поред тога додао текстуални опис звука у пријави.⁴⁰ Поред спектрограма, други начин да се испуни захтев за графичко представљање је приказ звучног знака у облику сонограма. На пример, немачка компанија Hexal Aktiengesellschaft је поднела пријаву за звучни жиг у форми сонограма који је био праћен текстуалним описом: „Arzneimittel ihres Vertrauens: HEXAL“ (у преводу: ХЕКСАЛ – лек коме можете веровати). Звучни знак се у пријави за регистрацију жига може приказати и у облику осцилограма. Пољска компанија је 2016. године поднела захтев за регистрацију звучног жига у форми осцилограма, укључујући његову звучну датотеку и текстуални опис.⁴¹

После пресуде у случају „Shield Mark“, ЕУИПО је дозвољавао регистрацију више звучних жигова. Међутим, од укупно 265 регистрованих звучних

³⁵ S. Sandri, S. Rizzo, 133.

³⁶ У питању је знак који је регистрован под бројем: U.S. Reg. No. 523616 (1950). У САД звучне ознаке спадају у категорију услужних ознака.

³⁷ Овај жиг је у ЕУИПО регистрован под бројем 001040955.

³⁸ Пресуда Суда правде ЕУ „Shield Mark“ у предмету C-283/01 је доступна на адреси: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-283/01>.

³⁹ Овај жиг је у ЕУИПО регистрован под бројем 005170113.

⁴⁰ “The sound mark is a sound of a lion roar having a duration of approximately 2.5 seconds. It is composed of two successive roars (0 to around 1.4s and 1.4 to 2.6), the second one having a slightly lower amplitude. The sound is non-harmonic, has fast (>15Hz) non-periodic amplitude envelope modulation (perception of sound roughness) and has dominant frequency content in the low and low-medium range (approximate -6dB range: 40 to 400 Hz for both roars with a peak at 170 Hz for the first one and a peak at 130 Hz for the second one). The perceived dominant frequency range (related to the spectral centroid) of the first roar increases until around 0.35s and decreases afterwards. In the second roar, it increases until around 1.7s, decreases until around 2.2s, increases again until around 2.3s and decreases afterwards“.

⁴¹ Овај жиг је у ЕУИПО регистрован под бројем 015129547.

жигова у ЕУИПО, 101 жиг је регистрован у периоду после 1. октобра 2017. године.⁴² Иако се звучни жигови сада чешће региструју него раније, и даље се сматрају нетрадиционалним.

3.2. Тродимензионални жигови

Тродимензионални жиг се састоји од облика који може укључивати паковање, сам производ или његов изглед.⁴³ Облик се може заштитити као такав или у комбинацији са речима, фигуративним елементима, етикетама. Облик се такође може одвојити од производа, нпр. мерцедесова трокрака звезда или украсна скулптура на хауби Ролс-Ројс аутомобила. Пре укидања захтева за графичко представљање знака, пријава за регистрацију тродимензионалног жига је обавезно садржала слику или фотографију која је обухватала највише шест различитих перспектива тродимензионалног жига.⁴⁴ Новоизмењени захтев за представљање знака није битно утицао на начин на који ће тродимензионални знак бити представљен у пријави за регистрацију жига. Фотографско представљање и даље се сматра најпогоднијим начином приказивања тродимензионалне ознаке.⁴⁵ Међутим, представљање тродимензионалног знака у пријави сада може укључивати компјутерски анимиран дизајн у следећем формату: OBJ, STL или X3D и са максималном величином од 20 МБ.

Претраживање базе података ЕУИПО показује да од укупно 5211 регистрованих тродимензионалних жигова, после укидања графичког представљања знака је регистровано 632 жига.⁴⁶ Међутим, никада није било једноставно регистровати тродимензионални жиг, из разлога што потрошачи нису навикли да разликују порекло производа само на основу облика и паковања производа. Облик зато мора бити довољно оригиналан и необичан да би га потрошач препознао као жиг. Примера ради, кондиторски производ умотан у фолију се сматра уобичајеним начином паковања и зато не може бити довољно дистинктиван. Други разлог за тешкоћу у процесу регистрације тродимензионалних жигова је апсолутни разлог за одбијање регистрације жига предвиђен у чл.7, ст. 1, тачка е Уредбе 2017/1001. У смислу овог прописа не може се регистровати знак који се састоји искључиво од облика: а) који произилази из саме врсте производа; б) који је неопходан за добијање неког техничког резултата; в) који даје битну вредност роби.

⁴² Стање на дан 29.12.2021. Последњи звучни жиг је регистрован у ЕУИПО 23.11.2021. године под бројем 018498778.

⁴³ EUIPO Guidelines, Part B, Examination, 22.

⁴⁴ Вид. нпр. жиг који је у ЕУИПО регистрован под бројем 0906200. Предмет заштите жига је тродимензионални облик пса повезаног са приколицом аутомобила.

⁴⁵ EUIPO Guidelines, Part B, Examination, 22.

⁴⁶ Стање на дан 20.12.2021. године.

Испитивање препознатљивости облика производа који је пријављен за регистрацију као жиг се врши кроз перцепцију просечног потрошача. На пример, у предмету T-28/08 („Bounty Shape“), европски Суд прве инстанце је навео да би се детаљи на чоколади пре перципирани као декоративни елемент него као ознака порекла производа, пошто се предметни производ продаје у непрозирној амбалажи.⁴⁷ Облик чоколаде је стога одбијен за регистрацију због одсуства снаге разликовања пријављеног знака. То значи да само робне ознаке са значајним и другачијим обликом су могле да се заштите жигом, под условом и да су стекле посебност кроз употребу у целој ЕУ. На пример, ружичаста боца са дизајном у облику дијаманта познатог шпанског произвођача пенушаваг вина „Freixenet“ је регистрована као тродимензионални жиг.⁴⁸

Регистрација тродимензионалних жигова увек је наилазила на изазове, али графички приказ никада није био разлог за то. Главни разлог зашто су ове ознаке остале нетрадиционалне је одсуство снаге разликовања пријављеног тродимензионалног знака. Укидање захтева за графичким представљањем знака ће стога тешко утицати на подесност тродимензионалних жигова да се региструју чешће или брже.

3.3. Жигови у боји

Боје и комбинације боја играју важну улогу у разликовању производа на тржишту.⁴⁹ Потрошачи могу лако из даљине по боји препознати производ који желе да купе. Боје су често једна од највреднијих веза које компаније имају са својим купцима, јер представљају моћно и ефикасно средство за идентификацију производа које може да превазиђе културне и језичке баријере.⁵⁰ У циљу разликовања производа и услуга, боје се могу користити у два облика, као једна боја или као комбинација боја.

За разлику од звучних и мирисних знакова, ознаке у боји обично немају потешкоће да испуне захтев за графичко представљање. Међутим, проблем може настати у вези способности знака да омогући разликовање производа и услуга, посебно у погледу једнобојних ознака.⁵¹ Наиме, поједине боје не смеју да буду монополизоване због јавног интереса, на пример, црвена боја за апарате за гашење пожара или плава за производе и услуге у вези са во-

⁴⁷ Пресуда Суда прве инстанце у предмету T-28/08 је доступна на дреси: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62008TJ0028&qid=1628567378582>.

⁴⁸ Овај жиг је у ЕУИПО регистрован под бројем 017431115.

⁴⁹ Madan S. Karki, „Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, Slogan and Trade Dress“, *Journal of Intellectual Property Rights*, 2005, 500.

⁵⁰ S. Sandri, S. Rizzo, 34, 70.

⁵¹ S. Sandri, S. Rizzo, 74.

дом, јер постоји вероватноћа да ће штетити конкуренцији на тржишту ако би једна компанија спречила друге да користе плаву боју у односу на производ или услуге у вези са водом. Другим речима, боје које су генеричке или функционалне за производ, односно услуге су искључене из регистрације.

Боја сама по себи, по правилу, не може бити заштићена као жиг, већ само боја која се односи на неку специфичну робу попут наранџасте боје за пенушава вина⁵² или љубичаста боја за храну за мачке.⁵³ Суд правде ЕУ се бавио регистрацијом једнобојних ознака у случају „Libertel“.⁵⁴ У том случају подносилац пријаве је тражио да региструје наранџасту боју за телефонске именике и телекомуникационе услуге. Суд је имао задатак да одговори на питање да ли је боја сама по себи способна да има довољно препознатљивости у односу на горе поменути производ и услугу. У вези са овим питањем Суд је сматрао да, по правилу, боја сама по себи не може представљати знак који се користи за разликовање производа, јер је једноставно својство ствари. Изузетно, по мишљењу Суда, једна боја се може заштитити као жиг. Да би објаснио ову тврдњу, Суд се позвао на критеријуме постављене у пресуди „Sieckmann“. Графички приказ подносиоца пријаве у случају „Liebertel“ је садржао наранџасти правоугаоник, вербални опис и реч наранџаста без позивања на било коју шифру боје. Што се тиче достављеног узорка боје, Суд је сматрао да он не би испунио критеријуме постављене у пресуди „Sieckmann“, јер тачна нијанса боје на папиру се не може заштитити од утицаја протока времена. Поред тога, вербални опис не би био довољан. Међутим, Суд је навео да комбинација узорка боје, вербалног описа и ознаке боје коришћењем међународно признатог идентификационог кода за бојење, као што је Пантоне или ПАН, може задовољити критеријум из пресуде „Sieckmann“.

И пре укидања графичког приказа знака, овај услов никада није представљао нарочити проблем за регистрацију ознаке у боји јер се могу лако визуелно перципирати. Проблем са регистрацијом је постојала због чињенице да ознаке у боји најчешће нису дистинктивне. Једнобојне ознаке могу стећи дистинктивност употребом и терет доказивања је на подносиоцу пријаве. За разлику од једне боје, регистрација комбинација боја је мање проблематична. У том смислу, ЕУИПО прави разлику између једне боје и фигуративног знака.⁵⁵ У пријави боја се мора приказати у ЈПЕГ датотеци или на А4 листу, а ако се ознака састоји од више боја, приказ мора да садржи „систематски распоред комбинација боја“.

⁵² Ова боја је у ЕУИПО регистрована под бројем 747949.

⁵³ Ова боја је у ЕУИПО регистрована под бројем 3793361.

⁵⁴ Текст пресуде у случају „Libertel“, C- 104/01 је доступан на адреси: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01>

⁵⁵ Вид. Смернице ЕУИПО-а: EUIPO Decision No EX-17-1 (2017)

https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-1_en.pdf

Поред укидања услова графичког приказа знака, реформа права жига у ЕУ је донела и друге измене. Једна од њих је проширивање апсолутног основа за одбијање регистрације знакова који се састоје искључиво од облика и на “друге карактеристике” робе.⁵⁶ У светлу ових амандмана, додавање синтагме „и друге карактеристике“ може се сматрати као противтежа елиминацији графичког захтева за представљање знака пријављеног за регистрацију.⁵⁷ Ове измене и допуне доводе у питање регистрацију појединих нетрадиционалних жигова, без пружања могућности да се превазиђе функционална препрека на стеченој дистинктивности.⁵⁸ Укидањем услова графичког приказа знака није дакле, значајно поједностављен процес регистрација ознака у боји, како једнобојних, тако и комбинација боја. Наиме, после укидања услова графичког приказа знака у ЕУИПО је регистровано 137, од укупно 1158 регистрованих ознака у боји.⁵⁹

3.4. Мултимедијални жигови

Традиционално, заштита жига је била ограничена на статичне визуелне знакове и симболе. Међутим, широка употреба дигиталног тржишта и све већа тржишна конкуренција отворили су пут за употребу визуелних нестатичних или покретних знакова. Знак који је предмет заштите тзв. мултимедијалног жига се састоји од иновативне и јединствене анимације креиране уз помоћ компјутерског програма или неког другог покретног објекта који постоји у стварном свету. САД су биле прва земља која је 1996. године дозволила регистрацију покретног знака. У питању је женска статуа која држи бакљу на почетку сваког филма америчке компаније Columbia Pictures. Остали примери мултимедијалних жигова су: Windows знак компаније Microsoft, Sony Ericsson покретна ознака, почетни екран Nokia телефона (покрет две руке које се пружају једна другој). Главна препрека која је стајала на путу регистрације мултимедијалних жигова је био услов графичког приказа знака који је пријављен за регистрацију. Овај услов је у међувремену укинут, али је остао услов дистинктивности знака.

Сви мултимедијални жигови уписани у регистар ЕУИПО-а (укупно 66) су регистровани после укидања услова графичког приказа знака.⁶⁰ Канце-

⁵⁶ Вид. чл. 7, ст. 1(е) Уредбе 2017/1001

⁵⁷ See Désirée Fields, Alasdair Muller, „Going Against Tradition: The Effect of Eliminating the Requirement of Representing a Trade Mark Graphically on Applications for Non-Traditional Trademarks”, *European Intellectual Property Review*, 2017/39, 240.

⁵⁸ Mitchell Adams, Amanda Scardamaglia, “Non-Traditional Trade Marks in Europe: An Historical Snapshot of Applications and Registrations”, *European Intellectual Property Review*, 2018/40, 625.

⁵⁹ Стање на дан: 01.02.2022. године.

⁶⁰ Стање на дан 25.01.2022. године. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trade-marks/1/100/n1=MarkFeature&v1=Multimedia&o1=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc>

ларија за интелектуалну својину Уједињеног Краљевства је, такође, доделила први мултимедијални жиг након укидања услова графичког приказа знака. Жиг је додељен компанији Toshiba и састоји се од исечка Toshiba логотипа у трајању од једне секунде, окруженог троугловима у боји на преклоп у оригами стилу.⁶¹ Уместо графичког приказа знака, подносиоци пријаве жига сада могу да користе мултимедијалне фајлове, што ће омогућити гледаоцима регистра жигова да доживе жигове тачно онако како је то замислио креатор жига. У данашњем дигиталном добу, компаније све више траже иновативне и креативне начине промоције свог жига. Наведене промене ће им свакако омогућити да лакше заштите своје мултимедијалне ознаке.

3.5. Олфакторни жигови

Олфакторно памћење спада у најмање коришћено средство за повезивање производа са потрошачима.⁶² Мирис као најмоћнији тип људске меморије може потенцијално да идентификује производ ако испуњава услове за заштиту жигом. Мирис, дакле, може утицати на одлуку потрошача да купи одређени производ. Отуда су привредни субјекти заинтересовани да се њихови производи разликују по мирису.⁶³ Ипак, органи чула мириса су изузетно осетљиви, односно трагови мириса су веома субјективни, тако да их је тешко довољно описати.⁶⁴ Пракса је показала да ове ознаке не могу да испуне захтев за графичким приказом. Записивање хемијске формуле за мирис је проблематично јер се сматра да представља супстанцу, а не мирис.⁶⁵ Осим тога, на мирис могу утицати влага, ветар и топлота. Због оваквих услова мирис може ослабити или ојачати. Физичке, менталне способности, осетљивост и здравље појединца играју важну улогу у одређивању трага мириса. Отуда је могуће тврдити да субјективни осећај, заправо, има кључну улогу у разумевању и опажању мирисних ознака.

Ознаке мириса могу се разликовати по томе што имају функционалан мирис који долази из природе производа и нефункционални мирис који није изведен из природе самог производ, нпр. парфеми.⁶⁶ Мириси се могу поделити на примарне, секундарне и помоћне мирисе.⁶⁷ Примарни мирис је онај који просечан потрошач купује због самог мириса, нпр. парфем. Секундарни

⁶¹ <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00003375593>

⁶² Mohit Joshi, "Smell Mark: A New Era", *International Journal of Law Management & Humanities*, 3/2020, 609.

⁶³ V.K. Ahuja, 575.

⁶⁴ M.S. Karki, 503.

⁶⁵ V.K. Ahuja, 575.

⁶⁶ Lisa P. Lukose, „Non-Traditional Trademarks: A Critique”, *Journal of Indian Law Institute*, 57/2016, 203.

⁶⁷ Jacob Bolte, *The Removal of the Requirement for Graphical Representation of EU Trade Marks*, Örebro University 2016, 24. <http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1072679/FULLTEXT01.pdf>.

мирис, као што је мирис шампона, има још једну функцију осим прве функције. Главна функција шампона је чишћење косе, а секундарна је пријатан мирис. Помоћни мирис повезује ствари за које се зна да немају јасан мирис. Пример таквог мириса је мирис који подсећа на руже и који је регистрован за обележавање гума. У начелу, сматра се да последња категорија мирисних ознака може да послужи за обележавање порекла производа или услуга.

Први олфакторни жиг регистрован је 1990. године у америчком Уреду за патенте и жигове за мириса који подсећа на плумерију цвет за конач за шивење. Пример успешно регистрованог олфакторног жига је и мирис свеже покошене траве за тениске лоптице.⁶⁸ Међутим, овај жиг је регистрован пре случаја „Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt“, који је поставио низ критеријума за правилан графички приказ знака пријављеног за заштиту жигом. Први жиг за мирис у Великој Британији додељен је јапанској компанији Sumitomo Rubber Co. 1996. године за мирис руже који се наноси на гуме. Исте године, Unicorn Products, произвођач спортске опреме са седиштем у Лондону, регистровао је жиг у Великој Британији за јак мирис горког пива који се примењује на пикадо.

И поред укидања услова графичког приказа знака у ЕУИПО до данас није регистрован ниједан олфакторни жиг. Чак и у својим Смерницама ЕУИПО наводи да се олфакторни жигови не могу регистровати.⁶⁹ Пријава за заштиту мирисне ознаке се неће третирати као пријава, односно сматраће се као није поднета. Разлог за такво поступање је недоступност технологије потребне да омогући јасну, прецизну, разумљиву и самосталну представу о неком олфакторном знаку. Осим недоступне технологије, велики изазов у поступку регистрације олфакторних жигова је субјективна природа знака који је пријављен за заштиту. Чињеница да мирисни знак није визуелно уочљив отежава објективно сагледавање ознаке.⁷⁰

3.6. Густаторни и тактилни жигови

Поред олфакторних, густаторни и тактилни жигови спадају у невидљиве жигове. Густаторни жиг за предмет заштите има укус, а тактилни ознаку

⁶⁸ Резултат Упитника који је спроведен под окриљем WIPO-а јесте да је 20 од 72 Канцеларије за жигове одговорило да прихвата регистрацију ове врсте ознака.

STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS, 2006, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.pdf, параграф 46.

⁶⁹ EUIPO Guidelines, Part B, Examination, стр. 33. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/02-part_b_examination_section_2_formalities/part_b_examination_section_2_formalities_en.pdf

⁷⁰ Danny F., „EU opens door for sound marks: Will scent marks follow?“, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 10 (2015) 931.

на додир, тј. тактилни ефекат одређеног материјала или текстуре. Обе ознаке се ретко штите жигом, иако на пример текстура представља моћно оружје произвођача, односно пружаоца услуга. Купце појединих производа често привлаче комфор и удобност. Отуда се произвођачи такмиче у производњи што мекших и удобнијих столица, седишта за аутомобиле, мењача, волана. У угоститељству се води рачуна о текстури сервиса за ручавање, салвета, чаша и других детаља. Тактилне ознаке омогућавају потрошачима да идентификују производ његовим додиром (на пример торбе и кофери робне марке „Louis Vuitton“). Са друге стране, поједини производи се могу препознати по његовом укусу. ЕУИПО у својим Смерницама, ипак, изричито каже да је са актуелном доступном технологијом немогуће описати тактилни и густаторни знак на јасан и прецизан начин.⁷¹ Због субјективне природе ових ознака, тешко је задовољити Сикманове критеријуме, посебно тест објективности. У том смислу је жалбени одбор ОХИМА (Канцеларија ЕУ за интелектуалну својину) одбио захтев за регистрацију вештачке ароме јагоде за лекове.⁷² У образложењу одлуке ОХИМ-а је истакнуто да арома јагоде не може да разликује производ једног произвођача од производа других конкурентских предузећа, нити може бити перципирана од стране потрошача као жиг. Потрошачи су пре склонији закључку да арома јагоде има за циљ да прикрије непријатан укус производа. Осим тога, регистрација ароме јагоде није била дозвољена јер није био испуњен услов графичке репрезентативности жига. Из овог случаја се може закључити да потрошачи вероватно неће користити текстуру или укус производа као ознаку порекла производа, већ пре као карактеристику или компоненту производа. Дакле, способност укуса и додира да испуне битну функцију жига готово да је немогућа. Чак и уз уклањање захтева за графичко представљање знака пријављеног за заштиту жигом, тактилни и густаторни знак се суочавају са другим инхерентним препрекама њиховој регистрацији.

4. ЗАКЉУЧАК

Уредбом о жиговима ЕУ бр. 2017/1001 је укинута захтев за графички приказ знака пријављеног за заштиту жигом. Укидање овог услова није у великој мери допринело порасту броја регистрованих тродимензионалних, звучних

⁷¹ EUIPO Guidelines, Part B, Examination, стр. 32-33. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/02-part_b_examination_section_2_formalities/part_b_examination_section_2_formalities_en.pdf.

⁷² Случај *Eli Lilli v OHIM*, R -120/2001. <https://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf>.

и жигова у боји. И пре реформе права жига ЕУ звук, боја и 3Д ознаке су у већем проценту имале проблем да испуне услов дистинктивности, него услов графичког приказа знака. Када су у питању ове три ознаке, реформа права жига је, захваљујући новим технологијама, једино проширила нове могућности за њихово приказивање.

Укидање услова графичког приказа знака је, пак, у великој мери допринео порасту броја регистрованих мултимедијалних жигова који сада могу бити представљени помоћу видео записа. Са друге стране, укидањем услова графичког приказа знака није отворен пут за регистрацију ольфакторних, тактилних и густаторних жигова. Поред одсуства доступне технологије за приказивање ових ознака на „начин који омогућава надлежним органима и јавности да утврде јасан и прецизан предмет заштите“, и други механизми настављају да ограничавају могућност регистрације ових визуелно не уочљивих знакова. Наиме, Уредба у чл. 7, ст. 1(е) прописује да се „неће регистровати знак који се искључиво састоји од: (и) облика или другог обележја, који произилази из саме природе робе; (ии) облика или другог обележја производа потребног за добијање неког техничког резултата; (иии) облика или другог обележја робе, који роби даје значајну вредност“. Израз „или друго обележје робе“ које је садржано у наведеној одредби Уредбе о жиговима ЕУ је, такође, једна од новина Уредбе 2017/1001. Увођење израза „...друго обележје производа“ има потенцијал за ограничавање регистрације нетрадиционалних знакова, посебно мириса, укуса и боје. Међу нетрадиционалним знаковима, посебно ольфакторни и густаторни чине обележја производа за чије обележивање су намењени. Покушај регистрације нпр. мириса краставца за вински производ како би се прикрио непријатан мирис вина може наићи на препреке у смислу чл. 7, ст. 1(е) Уредбе 2017/1001. Наиме, знак пријављен за заштиту (мирис краставца) је одлика производа. Овај недостатак се не може отклонити ни стеченом дистинктивношћу у смислу чл. 7, ст. 3 Уредбе 2017/1001.

Реформа права жига у ЕУ у вези са захтевом графичког приказа знака више је козметичке него суштинске природе. Одустајање од графичког приказа знака је имало за циљ да либерализује процес регистрације жига, односно да га учини више флексибилним. Већина нетрадиционалних ознака које су се у прошлости суочавале са препрекама за регистрацију, и даље наилазе на препреке у ревидираном систем регистрације жига ЕУ. Остаје нада да ће се са развојем технологије појавити и нова средства за представљање свих врста нетрадиционалних жигова. Усвајање и прихватање таквих нових технолошких средстава допринеће савременом процесу регистрације жига који је усклађен са данашњим и будућим маркетиншким потребама.

Потписивањем Споразума о стабилизацији и усклађивању Србија се обавезала да ће вршити усклађивање домаћих прописима са правом ЕУ. Једна од новина нашег закона о жиговима је укидање графичког приказа жига.

Нови Закон о жиговима ступио је на снагу 1. фебруара 2020. године. Искуство Европског Уреда за интелектуалну својину и националних уреда може бити од велике користи како домаћем Заводу за интелектуалну својину, тако и судовима.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS):
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm
- Ahuja V.K., “Non-traditional trademarks: new dimension of trademarks law”, *European Intellectual Property Review*, 32(11).
- Bently, L, Sherman, B, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press 2014.
- Bolte J, *The Removal of the Requirement for Graphical Representation of EU Trade Marks*, Örebro University 2016.
<http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1072679/FULLTEXT01.pdf>.
- Carapeto R, „A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks“, *Waseda Bulletin of Comparative Law*, 34/2016
- Case C-273/00 – Ralf Sieckmann v Deutsches, Patent- und Markenamt
<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-273/00>.
- Case C-283/01 – Shield Mark
<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-283/01>.
- Case T-28/08 – Bounty Shape
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62008TJ-0028&qid=1628567378582>.
- Case C-104/01 – Libertel:
<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01>
- Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark.
- European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, COM (13) 162 final. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:EN:PDF>
- Danny F, „EU opens door for sound marks: Will scent marks follow?“, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 10 (2015).
- Désirée S. Fields, Muller A, „Going Against Tradition: The Effect of Eliminating the Requirement of Representing a Trade Mark Graphically on Applications for Non-Traditional Trademarks“, *European Intellectual Property Review*, 2017/39.
- Gilson J, Gilson LaLonde A, “Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks”, *Trademark Reporter*, 95/2005.
- Madan S. Karki S.M, „Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, Slogan and Trade Dress“, *Journal of Intellectual Property Rights*, 2005.

- Joshi M, “Smell Mark: A New Era“, *International Journal of Law Management & Humanities*, 3/2020.
- Kulbaba T, “EU Trademark Law Reform Series: Implications for Non-traditional Marks”, *INTA Bulletin* 71-3/2016.
- Lukose L.P, „ Non-Traditional Trademarks: A Critique”, *Journal of Indian Law Institute*, 57/2016.
- Majumdar A, Sadhu S, Majumdar S, „The requirement of graphical representability for non-conventional trademarks“, *Journal of Intellectual Property Rights*, 11/2006.
- Mishra, N, “Registration of non-traditional trademarks”, *Journal of Intellectual Property Rights*, 13/2008.
- Mitchell A, Scardamaglia A, “Non-Traditional Trade Marks in Europe: An Historical Snapshot of Applications and Registrations”, *European Intellectual Property Review*, 2018/40.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property:
<https://wipolex.wipo.int/en/text/287556>.
- Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001>
- Sandri S, Rizzo S, Non-conventional trade marks and community law, Thurmaston Leicester 2003,
- Sahin, O, “The past, the present and the future of colour and smell marks”, *European Intellectual Property Review*, 38(8)/2016.

Sonja M. Lučić
University of Kragujevac
Faculty of Law Kragujevac
slucic@jura.kg.ac.rs

The Importance of Abolishing the Conditions of Graphic Representation of the Sign in the Procedure of Registration of Non-Traditional Trademarks

Abstract: *Traditional trademarks, such as words and images, have long been the dominant subject of trademark protection. However, the development of modern technology and new marketing methods have influenced the increase in applications for non-traditional trademark protection marks. However, the number of registered non-traditional trademarks, both national and supranational, was not large. The reason for that was the graphic display as a condition for the registration of the trademark. This requirement could not be satisfied by those non-traditional signs that are perceived by other senses, and not only by the sense of sight. The abolition of the conditions for graphic representation of the sign, on the other hand, has greatly contributed to the increase in the number of registered multimedia trademarks that can now be represented by video. On the other hand, the abolition of the conditions for the graphic representation of the sign did not open the way for the registration of olfactory, tactile and gustatory trademarks.*

Keywords: *Trademark, Nontraditional Trademark, Graphical Representation.*

Датум пријема рада: 10.02.2022.

Датум прихватања рада: 10.06.2022.