

Sodobne vrste znamk – novi izzivi in priložnosti za podjetja

*Red. prof. dr. Martina Repas,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru*

1. Uvod

Danes se v gospodarskem prometu pojavljajo najrazličnejši znaki, s katerimi podjetja označujejo svoje blago in storitve. Pogosto jih podjetja tudi ustrezno zavarujejo z znamko, katere bistvena funkcija je zagotavljanje identitete izvora blaga ali storitev. Med temi se pojavljajo tudi taki, ki niso tipični oziroma ne gre za znake, ki so tradicionalno uživali varstvo z znamko, kot so besede in grafični elementi. Pritisk industrije po razširitvi predmeta varstva je bil velik in je vodil do poskusov registracije tudi t. i. netradicionalnih znamk. Ta razširitev je šla v smeri vključitve vsega dojemljivega v čutnem svetu, kar lahko pritegne kupce:¹ najprej barv, oblik, zvokov, okusov, vonjev, kasneje pa tudi holografskih znakov, multimedijskih znakov, znakov z vzorci, gibanj in podobno.

Znamke so najpogostejša vrsta pravic industrijska lastnine, ker so pogoji za njihovo registracijo blažji kot v primeru drugih pravic industrijske lastnine, kot sta patent in model, kjer se za varstvo med drugim zahteva tudi novost. Vendarle pa tudi znamke ni mogoče pridobiti za katerokoli »stvaritev«. Splošni pogoji za uspešno registracijo znamke so v Evropski uniji (EU) trije: (i) predmet varstva mora biti znak, (ii) znak mora biti sposoben razlikovati blago ali storitve enega podjetja od blaga ali storitev drugih podjetij in (iii) v registru se mora dati prikazati na način, ki pristojnim organom in javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva.² Slednje je pomembno za zagotavljanje »imetniške«, informacijske in administrativne funkcije. Prikaz znaka določa natančen obseg varstva, sporoča zainteresiranim, da namerava prijavitelj registrirati kot znamko, s čimer pomaga tretjim osebam, da s preiskovanjem registra ocenijo obseg pravice registrirane znamke, kar je pomembno pri uporabi znaka tretjih oseb, prav tako pa prikaz omogoča lažjo birokratsko obravnavo znakov (njihovo klasifikacijo in primerjavo).³ Poleg navedenih splošnih zahtev za uspešno registracijo znamke ne smejo biti podani še drugi absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamke (na primer znak ne sme zavajati javnosti, ne sme biti v nasprotju z javnim redom in moralo, ne sme posegati v označbe porekla in geografske označbe itd.) in relativni razlogi za zavrnitev znamke, ki se nanašajo na obstoj prejšnjih enakih ali podobnih znamk ali prejšnjih pravic (na primer avtorske pravice).

Prispevek predstavlja sodobnejše vrste znakov, kot so pozicijski, holografski in barvni znaki, zvoki, znaki gibanja in podobni znaki, ter analizira možnost njihove registracije z vidika zgoraj izpostavljenih splošnih zahtev. Ti sodobni znaki nedvomno predstavljajo izzive številnim organom, pristojnim za registracijo znamk, prav tako pa tudi podjetjem, ki lahko z izvirno in »sodobno« oblikovanim znakom pritegnejo nove kupce ter v primeru, da izpolnjujejo vse zahteve uživajo varstvo v takem obsegu, kot ga sicer uživajo povsem tradicionalni znaki.

¹ Vaver D., Recent Trends in European Trademark Law: of Shape, Senses and Sensation, *The Trademark Reporter*, 95(4), 2005, stran 897.

² Glej 3. člen Direktive (EU) Evropskega parlamenta in Sveta 2015/2436 z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL EU L 336, 23. 12. 2015, strani 1–26; v nadaljevanju: Nova direktiva). Primerjaj 42. člen Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 (UPB) in 100/13 (ZIL-1D; ZIL-1), ki še ni usklajen z določbami Nove direktive.

³ Bently L., Sherman B., Gangjee D., Johnson P., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2018, stran 934.

2. Znak

Določba 3. člena Nove direktive določa, da blagovno znamko sestavljajo kakršnikoli znaki, zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, slike, črke, številke, barve, oblike blaga ali njegove embalaže ali zvoki. Iz tega izhajajo, so predmeti varstva z znamko navedeni zgolj primeroma. Mednje se uvrščajo tudi pozicijski znaki, holografski znaki, vonj, okus, gibanje in številni drugi. Glede na sodno prakso se vendarle ne morejo registrirati povsem abstraktni koncepti in ideje ali splošne značilnosti blaga, ker niso dovolj specifični, saj se lahko uporabijo za vrste različnih prikazovanj.⁴

3. Zahteva po sposobnosti prikaza znaka

V zvezi s to zahtevo je treba izpostaviti Novo direktivo,⁵ ki je Republika Slovenija do danes še ni uspela prenesti v nacionalno zakonodajo.⁶ Nova direktiva, pred njo pa že Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije⁷ (v nadaljevanju: Uredba o znamki EU), je pomembno spremenila splošne zahteve za registracijo znamke, saj se je pred tem namesto zahteve po prikazu znaka v registru, ki omogoča jasno in natančno določitev predmeta varstva, zahtevala sposobnost grafičnega prikaza znaka (glej 42. člen ZIL-1). Ta zahteva je bila dosti ožja od sedanje. Zahtevo po grafičnem prikazu znaka je Sodišče EU razložilo v zadevi *Ralf Sieckmann*,⁸ v kateri je postavilo sedem kriterijev, ki morajo biti v ta namen izpolnjeni. Posledično je prikaz moral biti jasen, natančen, neodvisen (samostojen), lahko dostopen, razumljiv, trajen in objektivni. V danem primeru za grafični prikaz vonja niso zadostovali opis vonja, kemijska formula ter vzorec vonja (niti v kombinaciji), v primeru *Eden Sarl* pa tudi ne barvna ilustracija predmeta, ki oddaja vonj.¹⁰ Prostorsko neomejena barva je nedvomno zadostila grafičnemu prikazu z navedbo splošno priznane barvne kode (na primer Ral, Pantone itd.), zvok pa z notnim črtovjem. Namesto zahteve po grafičnem prikazu Nova direktiva v točki b) 3. člena določa, da se mora znak prikazati na način, ki pristojnim organom in javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva (torej znaka).

Zahteva po grafičnem prikazu je bila odpravljena zaradi večje fleksibilnosti v zvezi z registracijo ravno netradicionalnih znakov (zvok, gibanje itd.).¹¹ Na podlagi nove ureditve se danes lahko ti

⁴ Zadeva T-7/09, Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ECLI:EU:T:2010:153, in zadeva C-321/03, Dyson Ltd proti Registrar of Trade Marks, ECLI:EU:C:2007:51. V slednji je Sodišče EU odločilo, da predmet zahteve za registracijo znamk, ki se nanaša na vse oblike brezbarvne zbiralne posode ali komore za zbiranje, ki si jih je mogoče zamisliti, ki je del površine sesalnika, ni znak.

⁵ Novo direktivo so morale države članice prenesti v nacionalno zakonodajo do 14. januarja 2019, razen določb, ki se nanašajo na postopek glede razveljavitve in ničnosti znamk, ki jih je treba prenesti do 14. januarja 2023 (54. člen Nove direktive).

⁶ V tem trenutku razpolagamo z Osnutkom predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E; v nadaljevanju: Osnutek predloga ZIL-1E), ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

http://www.mgrt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/notranji_trg/predlogi_predpisov/sekto_r_gospodarsko_pravo_pomoc_in_prestrukturiranje_gospodarskih_druzv_v_tezavah_in_intelektualno_lastnino/ (obiskano: 29. 3. 2019).

⁷ UL EU L 154, 16. 6. 2017, strani 1–99.

⁸ Zadeva C-271/00, Ralf Sieckmann proti Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2002:748.

⁹ Zadeva T-305/04, Eden SARL proti Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:T:2005:380.

¹⁰ Več o tem glej Repas M., Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV Založba, Ljubljana, 2007, stran 83 in nadaljnje.

¹¹ Primerjaj Cook T., New European Union Trade Mark Regime and the Institutionalisation Within it of the Co-existence of national and European Union Trade Mark Rights, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 21, 2016, stran 58, in Cook T., European Union Trademark Law and its Proposed Revision, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 18, 2013, stran 284.

znaki prikažejo tudi z zvočnimi in video datotekami, kar prej ni bilo mogoče. To povzroči registracijo sodobnih vrst znakov, ki se jih prej ni dalo registrirati, ker se jih ni dalo grafično prikazati (denimo rjovenje leva), prav tako pa to omogoča druge oblike prikaza znakov, ki jih je bilo sicer mogoče registrirati že sedaj, vendar se ti danes lahko prikažejo enostavneje in natančneje. Se pa ob tem postavlja vprašanje relevantnosti odločbe Sodišča EU v zadevi *Ralf Sieckmann*. Ali ima odločitev v tej zadevi sploh še kakšen pomen? Odgovor na to vprašanje je pritrdilen, kar potrjuje že uvodna točka 13 Nove direktive. Pogoj za registracijo znamke je, da se znak lahko prikaže v katerikoli ustrezni obliki, pri kateri se lahko uporabi splošno dostopna tehnologija (ne nujno grafična), če je jasna, natančna, samostojna, lahko dostopna, razumljiva, trajna in objektivna – če torej izpolnjuje Sieckmannove kriterije.

Posamezna pravila o prikazu znaka, ki omogoča jasno in natančno določitev predmeta varstva, določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/626 z dne 5. marca 2018 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije¹² (v nadaljevanju: Izvedbena uredba) v 3. členu, v pomoč pa so tudi Smernice EUIPO glede registracije znamke EU.¹³ Izvedbena uredba in Smernice EUIPO se sicer uporabljajo za znamko EU in ne za nacionalne znamke, ki jih registrirajo pristojni organi držav članic EU. Zaradi enake ureditve v Uredbi o znamki EU in Novi direktivi (pa tudi direktivi pred njo) ter skladnosti razlage zahteve po prikazu znaka države članice EU prostovoljno sprejmejo standarde, navedene v Izvedbeni uredbi.¹⁴ V nadaljevanju navajam nekaj primerov ustreznega prikaza sodobnejših znamk.

Barvne znamke so bodisi sestavljene izključno iz ene prostorsko neomejene barve ali izključno iz kombinacije prostorsko neomejenih barv. V primeru ene prostorsko neomejene barve se zahteva reprodukcija barve in navedba splošno priznane barvne kode za to barvo. V primeru kombinacije več prostorsko neomejenih barv pa se zahteva reprodukcija, ki prikazuje sistematično razporeditev barvne kombinacije ne enoten, vnaprej določen način, ter navedbo teh barv s splošno prizano barvno kodo. Doda se lahko tudi opis sistematične razporeditve barv (točka f) tretjega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe). Te standarde je postavilo že Sodišče EU v zadevah *Libertel*¹⁵ in *Heidelberger Bauchemie*.¹⁶

Tridimenzionalne znamke (znake) je treba prikazati s predložitvijo grafične reprodukcije oblike, vključno z računalniško ustvarjenimi slikami, ali s predložitvijo fotografske reprodukcije. Grafična ali fotografska reprodukcija lahko vsebuje različne poglede (točka c) tretjega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe).

Pozicijske znamke so znaki, ki predstavljajo poseben način, na katerega je znak nameščen ali pritrjen na proizvod. Znak se mora prikazati z reprodukcijo, ki ustrezno opredeljuje položaj, velikost in razmerje znamke glede na zadevno blago. Elementi, ki ne sodijo v predmet registracije, se morajo vizualno ločiti. Pri tem se za ustrezno ločitev predlagajo prekinjene ali pikčaste črte. Prikazu je treba priložiti tudi opis s podrobnostmi o tem, kako je znak pritrjen na blago (točka d) tretjega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe).

¹² UL L 104, 24. 4. 2018, str. 37–56.

¹³ Dostopne na: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-1_en.pdf.

¹⁴ Glej Skupno poročilo o prikazu novih vrst znamk, dosegljivo na: http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/novice_dogodki/1-12-17-Common-sporocilo.pdf.

¹⁵ Zadeva C-104/01, Libertel Groep BV proti Benelux-Merkenbureau, ECLI:EU:C:2003:244.

¹⁶ Zadeva C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH, ECLI:EU:C:2004:384.



17

Mark type: Position mark

Description: Red stripe placed longitudinally along an item of footwear partly covering the rear area of the sole and partly the rear area of the item of footwear. Any moulding seen on the sole or on the rear part of the item of footwear and/or production characteristics are not part of the trade mark.

Zvočna znamka, sestavljena izključno iz zvoka ali kombinacije zvokov, se prikaže z zvočno datoteko, ki reproducira zvok, ali z natančnim prikazom v notnem zapisu¹⁸ (točka g) tretjega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe).



19

Znamka gibanja je znamka, ki je sestavljena iz gibanja ali spremembe položaja elementov znamke ali ju zajema. Prikaže se s predložitvijo video datoteke ali vrste zaporednih mirujočih slik, ki prikazujejo gibanje ali spremembo položaja. V primeru, da se uporabijo mirujoče slike, so te lahko oštevilčene ali jih spremlja opis, ki pojasnjuje zaporedje (točka h) tretjega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe).



20

Description: The mark is an animated sequence with two flared segments that join in the upper right portion of the mark. During the animation sequence, a geometric object moves up adjacent to the first segment and then down adjacent to the second segment, while individual chords within each segment turn from dark to light. Stippling shown in the mark is for shading only. The entire animated sequence lasts between one and two seconds.

Multimedijska znamka je znamka, ki je sestavljena iz kombinacije slike in zvoka. Za jasen in natančen prikaz predmeta varstva se zahteva predložitev zvočno-vizualne datoteke, ki vsebuje kombinacijo slike in zvoka (točka i) tretjega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe).

Hologrfska znamka je sestavljena iz elementov s hologrfskimi značilnostmi. Prikaže se s predložitvijo video datoteke ali grafične ali fotografske reprodukcije, ki vsebuje poglede, ki so

¹⁷ EUTM 1 027 747.

¹⁸ Glej zadevo *Libertel*.

¹⁹ EUTM 6 596 258.

²⁰ EUTM 5 338 629.

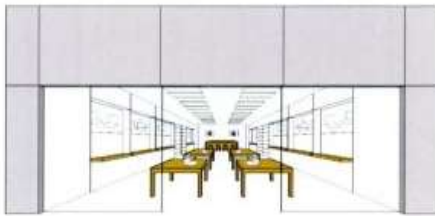
potrebni za zadovoljivo opredelitev holografskega učinka v celoti (točka j) tretjega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe).

Znamka z vzorcem kot znamka, ki je sestavljena izključno iz niza elementov, ki se redno ponavljajo, se prikaže s predložitvijo reprodukcije, ki prikazuje vzorec ponavljanja. Prikazu je lahko priložen opis s podrobnostmi o tem, kako se elementi redno ponavljajo (točka e) tretjega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe).



21

Poleg znakov, ki jih navaja Izvedbena uredba, skupaj s standardi njihovega prikaza, obstajajo še druge vrste sodobnih znakov. Zanje velja, da se morajo prikazati v katerikoli ustrezni obliki, pri kateri se uporabi splošno dostopna tehnologija, pod pogojem, da jo je v registru možno reproducirati tako, da so izpolnjeni Sieckmannovi kriteriji (prvi odstavek 3. člena Izvedbene uredbe). Smernice EUIPO med takimi drugimi znaki omenjajo predstavitev (videz) prodajalne, vonj, okus in otip. Z znakom predstavitve prodajalne se je ukvarjalo Sodišče EU v zadevi *Apple*,²² pri čemer je odločilo, da se lahko predstavitev prikaže zgolj s sliko brez navedbe velikost ali dimenzij.



Prikaz predstavitve v zadevi Apple.

Na drugi strani pa vonj, okus in otip še vedno ne izpolnjujejo te splošne zahteve, ker ni ustrezne tehnologije, ki bi omogočila njihov jasni prikaz.²³

²¹ EUTM 15 602.

²² Zadeva C-421/13, Apple Inc. proti Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2014:2070.

²³ Glej Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/626 z dne 5. marca 2018 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije (UL EU L 104, 24. 4. 2018, strani 37–56; v nadaljevanju: Izvedbena uredba) in Smernice EUIPO (dosegljivo na: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-1_en.pdf), ki se sicer uporablja za znamke EU. Ker pa je ureditev v Direktivi enaka ureditvi v Uredbi EU o znamkah, sta Izvedbena uredba in Smernice EUIPO uporabljiva tudi za razlago določb v Novi direktivi.

4. Zahteva po sposobnosti razlikovanja in odsotnost slehernega razlikovalnega učinka

Ta zahteva odraža bistveno funkcijo znamke,²⁴ katere namen je potrošnikom sporočiti identiteto izvora blaga in storitev, ki je označeno z znamko. Na ta način omogoča potrošniku, da brez zmede razlikuje blago in storitve enega izvora od blaga in storitev drugega izvora. Nekateri menijo, da je to zahtevo treba obravnavati skupaj z nekaterimi drugimi absolutnimi razlogi za zavrnitev registracije znamke, in sicer: odsotnostjo slehernega razlikovalnega učinka (točka b) prvega odstavka 4. člena Direktive), opisnostjo (točka c) prvega odstavka 4. člena Direktive) in generičnostjo (točka d) prvega odstavka 4. člena Direktive),²⁵ ki se nujno ocenjujejo v razmerju do konkretnega blaga ali storitev, za katere se registracija zahteva. Tako, denimo, znak, ki nima slehernega razlikovalnega učinka, nima sposobnosti razlikovanja, znak, ki je opisen, nima sposobnost razlikovanja, itd. Te specifične izključitve so tako zgolj elaboracija splošne zahteve po sposobnosti razlikovanja.²⁶ Sodišče EU je v zadevi *Koninklijke Philips Electronics*²⁷ odločilo, da kategorija znamk, ki bi se smela registrirati, ker ne obstaja razlog iz točk b), c) in d) prvega odstavka 4. člena Nove direktive, ne sme pa se registrirati na podlagi točke a) prvega odstavka 4. člena Nove direktive, ne obstaja. Ne obstaja torej znamka, ki bi imela razlikovalni značaj in ne bi imela sposobnosti razlikovanja (splošna zahteva). Splošna zahteva in pravila točk b), c) in d) preprečujejo, da bi se registrirali znaki, ki ne izpolnjuje splošne zahteve iz (danes) 3. člena Nove direktive, ki se nanaša na sposobnost razlikovanja. Posledično so nekateri avtorji mnenja, da se v okviru splošnih zahtev upošteva le, ali je predmet znamke znak, ki se ga lahko ustrezno predstavi oziroma prikaže.²⁸ To je potrdilo tudi angleško sodišče v zadevi *West proti Fuller Smith & Turner*,²⁹ v kateri je navedlo, da je učinek odločbe Sodišča EU v zadevi *Koninklijke Philips Electronics* ta, da drugi del definicije znamke, ki se torej nanaša na sposobnost razlikovanja, ne nalaga posebne zahteve po razlikovalnosti, ki bi se razlikovala od tiste, ki jo nalaga že točka b) prvega odstavka 4. člena (danes) Nove direktive.

Ne glede na to je vendarle treba upoštevati, kot izhaja iz odločbe Sodišča EU v zadevi *Henkel*,³⁰ da pravila, po katerem ima znak, ki ima razlikovalni učinek, tudi sposobnost razlikovanja, ni možno obrniti: čeprav je znak sposoben biti znamka, to ne pomeni, da ima tudi razlikovalni učinek.³¹ Izpostaviti je treba, da je meja sposobnosti razlikovanja v splošni zahtevi postavljena nizko. Dokazati je treba zgolj, da je znak sposoben delovati kot pokazatelj izvora blaga.³² Posledično Smernice EUIPO navajajo, da se zahteva po sposobnosti razlikovanja nanaša na abstraktno sposobnost znaka biti označba izvora blaga, torej ne v povezavi s konkretnim blagom ali storitvijo, za katere se registracija zahteva. Primerov takih znakov, ki nimajo niti abstraktne sposobnosti razlikovanja, je malo. Med njimi Smernice EUIPO omenjajo besedo »Znamka«.³³ Glede na to razlago ne bi mogli trditi, da znak, ki nima slehernega razlikovalnega učinka, tudi nima sposobnosti razlikovanja. Znak PIVO nima razlikovalnega učinka za proizvod pivo.

²⁴ Tako Sodišče EU v zadevi C-517/99, *Merz & Krell GmbH & Co.*, ECLI:EU:C:2001:510.

²⁵ Tako Bently et al., strani 971–972. Primerjaj Davis R., St Quintin, Tritton G., Tritton on Intellectual Property in Europe, Sweet & Maxwell, London, 2018 (v nadaljevanju: Tritton et al.), stran 310.

²⁶ Bently et al., stran 971.

²⁷ Zadeva C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Ltd.*, ECLI:EU:C:2002:377.

²⁸ Glej Bently et al., stran 972.

²⁹ Primer EWCA Civ 48, [2003] FSR 44. Glej tudi Waelde C., Laurie G., Brown A., Kheria S., Cornwell J., *Contemporary Intellectual Property, Law and Practice*, Oxford University Press, Oxford, 2014, stran 590.

³⁰ Zadeva C-456/01, *Henkel KGaA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)*, ECLI:EU:C:2004:258, točka 32.

³¹ Glej tudi Pila J. in Torremans P., *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2016, stran 376.

³² Tako Tritton et al., stran 310.

³³ Smernice EUIPO, *Absolute Grounds for Refusal – EUTM Definition*, 1. 10. 2017, stran 4.

Posledično v razmerju do proizvoda pivo nima razlikovalnega učinka, ne moremo pa trditi, da nima sposobnosti razlikovanja, ker lahko ima razlikovalni učinek za označevanje drugih proizvodov. Ne glede na razlikovanje med enim in drugim pravilom, bo registracija takega znaka zavrnjena.

V nadaljevanju zaradi zaokroženosti tematike in povezanosti s splošno zahtevo po sposobnosti razlikovanja navajamo primere odsotnosti slehernega razlikovalnega učinka pri sodobnejših oblikah znamk, ker se namreč v okviru tega razloga opravi natančna analiza sposobnosti razlikovanja.

Čeprav so zahteve za registracijo znamk enake v primeru tradicionalnih kot netradicionalnih znakov, slednji vendarle to zahtevo težje izpolnijo, ker jih javnost nujno ne dojema kot označbo za označevanje izvora blaga. V okviru odsotnosti slehernega razlikovalnega učinka v točki b) prvega odstavka 4. člena Nove direktive je treba oceniti znak v razmerju do blaga ali storitev, za katere se registracija zahteva, in v razmerju do relevantne javnosti in njenega dojemanja znaka kot komercialnega izvora blaga.

Kar zadeva pozicijske znamke, je bila zavrnjena registracija gumba, pripetega na levo uho plišastega medvedka v zadevi *Margarete Steiff*,³⁴ ker je namestitev tovrstnih gumbob običajno dekorativni element plišastih igrač. Uporaba in namestitev gumbob se ne razlikuje od običajne uporabe v zadevnem sektorju, kjer ni neobičajna pričvrstitev gumbob, listkov, obročev in drugega na ušesa plišastih igrač. Takih znakov javnost ne dojema za označevanje komercialnega izvora.³⁵ To seveda ne pomeni, da je registracija pozicijskih znamk že vnaprej izključena. Izključena je le, če se pozicijski elementi nahajajo na mestih, ki so običajni v zadevnem sektorju. Enako velja za znamke z vzorci, tridimenzionalne oblike, zvoke in druge znake. Če je vzorec nenavaden ali kontrasten in se razlikuje od običajev zadevnega sektorja ali je zlahka zapomnljiv ciljnim potrošnikom, se običajno lahko registrira kot znamka.³⁶

Kar zadeva zvoke, se kot zvočna znamka ne morejo registrirati glasba, ki sestoji iz ene ali dveh glasbenih not, zvoki, ki sodijo v javno domeno (na primer *La Marseillaise*), zvoki, ki so predolgi, zaradi česar jih ni mogoče zaznati kot identifikacijo izvora ali zvoki, ki so tipično povezani s specifičnim blagom ali storitvami. Ostali zvoki so lahko predmet registracije in v praksi tudi dejansko tovrstne zvočne znamke obstajajo.

Posebej je treba izpostaviti prostorsko neomejene barve. Čeprav se dajo prikazati na jasen in natančen način z navedbo splošno priznane barvne kode, bo njihova registracija v veliki večini primerov zavrnjena iz drugih razlogov. Upoštevati je treba, da je število barv omejeno in da lahko manjše število registriranih znamk izčrpa celotno paleto razpoložljivih barv. V zadevi *Libertel* je Sodišče EU navedlo, da potrošniki nimajo navade razlikovati izvor blaga ali storitev po barvi, ne da bi bil dodan tudi besedni ali grafični element. Barve same po sebi niso sposobne razlikovanja in se lahko registrirajo kot znamka le v izjemnih okoliščinah. Primer tega je roza barva za izolacijski material ali pa črna barva za mleko.³⁷ Registracija pa je sicer mogoča tudi na podlagi pridobljenega razlikovalnega učinka z dolgotrajno uporabo.³⁸ Koristne smernice za ugotovitev

³⁴ Zadeva T-433/12, *Margarete Steiff GmbH* proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), ECLI:EU:T:2014:8.

³⁵ Enako v zadevah T-152/07, *Lange Uhren GmbH* proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ECLI:EU:T:2009:324, in T-547/08, *X Technology Swiss GmbH* proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ECLI:EU:T:2010:235.

³⁶ Smernice EUIPO, *Absolute Grounds for Refusal – Non-Distinctive Trade Marks*, 1. 10. 2017, stran 29.

³⁷ Smernice EUIPO, *Absolute Grounds for Refusal – Non-Distinctive Trade Marks*, 1. 10. 2017, stran 32. Dugače je pri prostorsko omejenih barvah, ker v takem primeru ne gre za monopolizacijo barve. Glej *Tritton et al.*, stran 325.

³⁸ Četrty odstavek 4. člena Nove direktive.

obstoja pridobljenega razlikovalnega učinka je podalo Sodišče EU v združenih zadevah *Windsurfing Chiemsee*.³⁹ Dejavniki, ki se pri tej oceni lahko upoštevajo, so: tržni delež imetnika znamke, intenzivnost, geografska razširjenost in dolgotrajna uporaba znamke, investicije v promocijo znamke, delež relevantne javnosti, ki zaradi znamke identificirajo izvor blaga, izjave gospodarskih zbornic ali drugih združenj.

Znake gibanja, multimedijske in holografske znake je prav tako treba oceniti z vidika zgoraj izpostavljenih razmerij, vedeti pa je treba, da jih javnost praviloma ne dojema enako kot besedne ali figurativne znamke.⁴⁰

5. Zaključek

Nova ureditev znamk v Uredbi o znamki EU in Novi direktivi je olajšala registracijo nekaterih sodobnih znakov, vendar ta »lažja« registracija zadeva le en vidik oziroma eno splošno zahtevo za registracijo znamke, tj. prikaz znaka na način, ki omogoča jasno in natančno določitev predmeta varstva, s čimer se je odpravila prejšnja zahteva po grafičnem prikazu znaka, ki je bila nedvomno ožja in s tem tudi strožja. Danes je tako znak mogoče prikazati tudi na druge načine in ne le grafično. Ni pa nova ureditev spremenila ničesar glede druge splošne zahteve, tj. sposobnosti razlikovanja blaga in storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja, kjer pravila, ki so se razvila v praksi Sodišč EU in EUIPO, ostajajo nespremenjena, so pa povezana z dojemanjem relevantne javnosti. Ker morata za registracijo znamke biti izpolnjeni obe splošni zahtevi, tudi ustrezen prikaz znaka ne more voditi v registracijo znamke, če ta nima sposobnosti razlikovanja ali pa so podani drugi razlogi za njeno zavrnitev (odsotnost slehernega razlikovalnega učinka, opisnost itd.).

³⁹ Združene zadeve C-108/97 in C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) proti Boots- und Segelzubehör Walter Huber in Franz Attenberger*, ECLI:EU:C:1999:230.

⁴⁰ Smernice EUIPO, *Absolute Grounds for Refusal – Non Distinctive Trade Marks*, 1. 10. 2017, stran 36–37.