

## О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

### I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, на основу које Република Србија уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине.

### II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Област заштите жига уређена је Законом о жиговима („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 10/13 и 44/18 – др.закон).

Неопходност доношења новог Закона о жиговима условљена је потребом да се отклоне недостаци терминолошке природе уочени током примене важећег Закона о жиговима односно, са циљем да се прецизнијим формулацијама одредаба омогући њихова ефикаснија примена као и потребом да се уреди питање заштите жигова на начин којим ће се учинити компатибилнијим са државама Европске уније. Предложени Нацрт закона о жиговима (у даљем тексту: Нацрт закона) у поглављу X. „Грађанскоправна заштита” садржи измењене одредбе које су последица усклађивања важећег закона са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и савета од 29. априла 2004. године о спровођењу права интелектуалне својине (у даљем тексту: Директива 2004/48/ЕЗ). Циљ предложених измењених одредаба је успостављање ефикаснијег система заштите жигова, отклањање уочених нејасноћа и лакша примена одредаба о грађанскоправној заштити од стране судова у поступцима по тужби због повреде права.

Одређене измене резултат су примене појединих института важећег Закона о жиговима у пракси, као и неопходности да се у том смислу учине побољшања појединих одредби.

Нацртом закона врши се и додатно усклађивање са релевантним прописима ЕУ. У том смислу део нових законских решења који се тичу материјалних одредби, последица је неопходности даљег усклађивања са важећом Директивом 2015/2436/ЕУ Европског парламента и Савета од 16.12.2015. године о усклађивању закона држава чланица у области жигова (у даљем тексту Директива 2015/2436/ ЕУ).

Међу кључним новинама које се уводе Нацртом закона издваја се увођење система приговора (опозиције) у поступак испитивања пријаве жига. На овај начин домаће законодавство прихвата решење које је већ дуги низ година присутно у националним законодавствима већине европских земаља и које се примењује на тзв. жиг Европске заједнице који важи на територији Европске уније, односно свих њених држава чланица, а који жигови ће са приступањем Републике Србије Европској унији, важити и на њеној територији. Карактеристика новог законског решења је да је уједно задржан и систем испитивања пријаве жига по службеној дужности.

У циљу усклађивања са Директивом 2015/2436/ ЕУ, Нацртом закона се прописује правни оквир заштите жигова прилагођен новим технолошким могућностима приказа жига, те се у том смислу суштински мења одредба члана 4.

важећег Закона о жиговима сходно којој се жигом штити знак који се може графички представити. Надаље се успоставља правни оквир за заштиту од неовлашћене регистрације жигом заштићених посебних права као што су традиционални називи за вина, називи за гарантоване традиционалне специјалитете, ознаке географског порекла и заштићене називе биљних сорти, тиме што се уводе одговарајући, нови апсолутни разлози за одбијање заштите жигом. На детаљнији начин се регулишу институти колективних жигова и жигова гаранције. У циљу правилног одређења обима заштите жигова посебно се прописује означавање и класификовање робе и услуга у складу са Ничанским споразумом о међународној класификацији роба и услуга ради регистравања жигова.

Такође изменом постојећег законског решења осигурава се правна заштита носиоцима жигова у односу на кривотворену робу која се налази у транзиту.

Нацртом закона врши се усклађивање са новим Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18), према коме је решење управни акт којим се одлучује о предмету поступка, односно којим се поступак обуставља, одбацује захтев, одлучује о прекиду поступка и сл. Укида се институт жалбе, одлуке у поступку се сматрају коначним и странке против њих могу водити управни спор.

Након анализе важећег Закона о жиговима, констатовано је да проблеме у примени Закона и усклађивање са другим прописима није могуће решити без доношења новог закона, као и да је то једини начин за решавање проблема.

### **III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА**

**Поглавље I. Нацрта закона** садржи преглед Основних одредби Нацрта закона изложених у чл. 1-3. Одредбом члана 1. Нацрта закона која остаје неизмењена, дефинише се појам жига и уједно прописује да се жигом, осим знакова заштићених у поступку регистрације у Републици Србији, сматрају и жигови међународно регистровани за територију Републике Србије, као једне од потписница Мадридског аранжмана о међународном регистравању жигова (у даљем тексту: Мадридски аранжман) и Протокола уз Мадридски аранжман о међународном регистравању жигова (у даљем тексту: Мадридски протокол). Сагласно овим међународним уговорима сви жигови који су посредством Међународног бироа Светске организације за интелектуалну својину регистровани за територију Републике Србије имају у Републици Србији исто дејство као да су регистровани непосредно пред Заводом за интелектуалну својину. Поступак стицања и заштите међународних жигова регулисан је одредбама наведених међународних споразума које се директно примењују. У свим питањима која нису регулисана наведеним међународним споразумима примењују се одредбе овог закона. Чланом 2. се и даље прописује да жиг може бити индивидуални, колективни и жиг гаранције, с тим што се прописују прецизније дефиниција колективног, а нарочито жига гаранције путем навођења конкретних карактеристика роба и услуга које могу бити предмет сертификавања. Наведена измена је последица усклађивања са члановима 27. и 28. Директиве 2015/2436/ ЕУ.

**Поглављем II. Нацрта закона** регулисани су Предмет и услови заштите, обухваћени чл. 4-8. Нацрта закона. Измена члана 4. у односу на важећи Закон се огледа у томе да знак више не мора бити графички представљен да би добио заштиту жигом. Ова измена је последица усклађивања са чланом 3. Директиве 2015/2436/ ЕУ, транспонованим у текст Уредбе (ЕУ) 2017/1001, са којом су хармонизована национална законодавства земаља чланица Европске уније. Сврха ове одредбе је прилагођавање правног оквира заштите жигова могућностима савремене технологије која превазилази условљеност приказа знака графичким представљањем. Укидање овог услова значи да су сада прихватљиве и нове врсте жигова који су приказани у електронском облику и који се достављају електронским путем, попут звучног жига, жига који се састоји од слика у покрету, или мултимедијалног жига као њихове комбинације. Подразумева се да жиг мора бити у облику који је могуће унети у електронски Регистар жигова путем доступне технологије на јасан, прецизан, приступачан, разумљив и постојан начин. У односу на постојећу формулацију у Закону о жиговима одредбе члана 4. Нацрта закона којом се прописује из чега се може састојати пријављени знак, додато је да се знак поред речи, слогана, слова, бројева, слика, цртежа, распореда боја, тродимензионалних облика, комбинација тих знакова, музичких фраза приказаних нотних писмом и сл, може састојати и од облика робе или њеног паковања. Наведена измена је последица усклађивања са чланом 3. Директиве 2015/2436/ ЕУ.

Разлози за одбијање заштите жигом изложени су као и до сада по принципу негативне енумерације, међутим, новим законским решењем су сви разлози због којих се знак не може заштитити жигом подељени на апсолутне разлоге таксативно набројане у одредби члана 5. које надлежни орган испитује по службеној дужности и релативне разлоге изложене у одредби члана 6. које се такође испитују по службеној дужности али сада могу бити и предмет приговора уложеног од стране носиоца ранијег права по објави пријаве, на начин и у роковима прописаним чл. 34-37. Нацрта закона.

У члану 5. Нацрта закона наведени су апсолутни разлози за одбијање регистрације жига, преузети из одредбе члана 5. важећег Закона о жиговима. Поред постојећих одредби којима се регулишу апсолутни разлози за одбијање заштите, уводе се нови апсолутни разлози којима је циљ да се спречи неовлашћена регистрација заштићених традиционалних назива за вина, заштићених назива за гарантоване традиционалне специјалитете и ознака географског порекла, као и заштићених назива биљних сорти. На овај начин врши се усклађивање са чланом 4. 1. ј-л Директиве 2015/2436/ ЕУ. На потребу спречавања заштите знака који се састоји од раније заштићеног назива биљне сорте указало је и Министарство пољопривреде и заштите животне средине позивајући се на поменуту одредбу Директиве ЕУ 2015/2436.

У члану 6. Нацрта закона наведени су релативни разлози за одбијање заштите жигом, који се испитују најпре по службеној дужности, а потом по објави пријаве жига могу бити предмет приговора уложеног од стране носиоца ранијег права. У тачки 6. предметног става наводи се као сметња раније заштићена ознака географског порекла. Иако је ова одредба већ укључена у претходни члан 5. овде се помиње са намером да се омогући носиоцима ранијег права да и по овом основу, улагањем приговора, спрече неосновану заштиту жигом.

Чланом 7. Нацрта закона даје се могућност подношења приговора привредном друштву које је уписано у регистар привредних субјекта пре датума подношења пријаве за признање жига, односно пре датума права првенства пријаве жига. Услов за улагање приговора је да је знак из пријаве жига истоветан називу раније регистрованог привредног друштва или његовом битном делу, као и да постоји преклапање између пријављене робе, односно услуга са делатношћу привредног друштва. Уношењем ове одредбе постигнута је усклађеност са чланом 5.4.а) Директиве 2015/2436/ ЕУ. Ставом другим истог члана, а у циљу усаглашавања са напред наведеном Директивом унета је и одредба којом се као сметња за заштиту жигом предвиђа и случај када је пријаву жига поднео трговачки заступник или пуномоћник носиоца права у своје име, без његовог одобрења. Изузетак представља могућност да трговачки представник или заступник оправда свој поступак.

Одредба члана 8.Нацрта закона преузета је из важећег Закона о жиговима и предвиђа принцип равноправности домаћих и страних физичких и правних лица у погледу заштите жигом знака у Републици Србији када то произилази из међународних уговора или начела узајамности.

**Поглавље III. Нацрта закона** регулише Поступак заштите и у оквиру њега изложене су одредбе заједничке за све фазе поступка заштите, затим одредбе којима се регулише покретање поступка, класификација роба и услуга, ближе нормирање колективног жига и жига гаранције у фази подношења пријаве жига, потом одредбе чл. 20-24. које се тичу права првенства а у потпуности су преузете из важећег закона, као и одредбе које регулишу поступак формалног и суштинског испитивања пријаве жига. Овом поглављу су додати нови чл. 33-37. којима се прописује институт приговора који представља ново решење у домаћем законодавству.

У члану 9. Нацрта закона се, уз постојећи неизмењени став 1. којим се прописује начелна правна заштита жигова и надлежност за поступање у овом управном поступку, ст. 2. и 3. важећег Закона о жиговима замењују новим, суштински измењеним решењем садржаним у ставу 2. сходно коме су одлуке у поступку у коме се остварује заштита жигова коначне,односно да се против њих може водити управни спор. Важећим Законом о жиговима је у члану 7. став 2. прописано да се против одлука надлежног органа из става 1. може изјавити жалба у року од 15 дана од дана прима одлуке. Овакав приступ са могућношћу другостепеног одлучивања у поступку правне заштите жигова, уведен је у домаће законодавство не тако давно, ступањем на снагу Закона о жиговима („Службени гласник РС“ бр. 104/09). У пракси је међутим институт жалбе често усложњавао и продужавао поступак по пријави за признање жига. Такође, недостатак стручњака из ове области, односно немогућност формирања стручних жалбених већа додатно је усложњавао поступак по жалби.

Члан 10. Нацрта закона садржи измене које су последица укидања Регистра пријава жигова и обухватања његове садржине јединственим Регистром жигова који се води у електронском облику и који је јавно доступна база података. Наиме, од 1. јануара 2014. године укинута су Регистар пријава жигова и Регистар жигова у папирној форми и њихова садржина је обухваћена јединственим Регистром жигова који се води у електронском облику. Поред навођења основног

садржаја Регистра жигова, Нацрт закона у ставу 3. уводи обавезу надлежног органа да ближе пропише садржину регистра. Путем подзаконског акта ће се обезбедити спровођење Закона.

Чл. 11-12. Нацрта закона. се преузимају неизмењени из важећег Закона о жиговима. Чланом 13. Нацрта закона се прописује који подаци се у смислу Закона о жиговима сматрају подацима о подносиоцу пријаве, носиоцу жига, подносиоцу захтева и подносиоцу предлога. Наведена измена је у складу са одредбом чл. 42. став 2. Устава Републике Србије према коме се законом уређује прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности, са чланом 3. тачка 1) Закона о заштити података личности, према коме је податак о личности свака информација која се односи на физичко лице, као и са чланом 3. тачка 3) истог закона према коме се под обрадом података о личности подразумева свака радња која се предузима у вези са датим подацима.

Чланом 14. Нацрта закона се прописује да се поступак за признање жига покреће пријавом као и битни елементи пријаве жига. У односу на важећи Закон у ставу 2. као један од битних делова пријаве додају се и подаци о подносиоцу пријаве. На овај начин врши се усклађивање са чланом 37. Директиве 2015/2436/ ЕУ, којим је прописан минимум садржаја пријаве жига. Наведена Директива налаже и да би у циљу осигурања правне сигурности у вези са обимом права жига, означавање и класификовање робе и услуга требали бити регулисани истим правилима у свим државама чланицама и подробније регулисани како би надлежни органи и привредни субјекти могли одредити обим заштите жига јасно и прецизно. У ту сврху, нови члан 15. подробније регулише назначење и класификацију роба и услуга. Овај члан усклађен је са чланом 39. Директиве 2015/2436/ ЕУ и њиме се прописује како класификовати и груписати робу и услуге за потребе заштите жига. Од посебне је важности став 4. којим се даје непосредно тумачење да општи називи робе и услуга, укључујући оне из наслова класа, укључују само ону робу, односно услуге јасно обухваћење дословним значењем тих назива.

Предложеним Нацртом закона се детаљније регулишу институти колективних жигова и жигова гаранције. Директива 2015/2436/ ЕУ је у преамбули идентификовала колективне жигове као корисне инструменте за промовисање робе и услуга са одређеним заједничким особинама, због чега је потребно да се регулисање националних колективних жигова подвргне правилима сличним оним које се примењују на жигове држава чланица Европске уније. У том смислу је одредба члана 17. Нацрта закона једна од одредби којима се национално законодавство на овом плану усклађује са европским законодавством, овде конкретно са чланом 33. поменуте Директиве којим се подносилац пријаве односно носилац колективног жига, односно жига гаранције, обавезује да надлежном органу достави сваку измену општег акта о колективном жигу, односно жигу гаранције.

Чланом 18. Нацрта закона измењен је члан 14. важећег Закона о жиговима којим се прописује плаћање такси у управном поступку пред надлежним органом, а у складу прописима којима се уређују републичке административне таксе.

Решења у одредбама чл. 19-31. преузета су из важећег Закона о жиговима уз минималне измене термиолошке природе. Тако се чланом 19. Нацрта

законa прописује ближе шта је потребно за утврђивање датума подношења пријаве и поступање надлежног органа по пријему пријаве. Због увођења јединственог Регистра жигова који се води у електронском облику и чињенице укидања Регистра пријава жигова и обухватања његове садржине јединственим Регистром жигова, речи „Регистар пријава“ из члана 16. као и чл. 24 и 25. Закона, замењене су у Нацрту закона речима: „Регистар жигова“. Због потребе терминолошког усклађивања са Законом о општем управном поступку, у члану 19. став 5. пријава жига се сада одбацује „решењем“ уместо „закључком“. Иста промена је унета у чланове 27. и 28. Нацрта закона. Новина је да је у ставу 6. прописана могућност подносиоца пријаве да уз плаћање прописане таксе поднесе предлог за враћање у пређашње стање у року од три месеца од дана пријема решења о одбацивању, чиме се отклања уочена правна празнина. У члану 28. Нацрта закона којим се прописује могућност одустајања од пријаве, односно члану 29. који регулише раздвајање пријаве жига, унети су нови, завршни, ставови који се односе на ситуације када је дошло до подношења приговора, који представља нову фазу поступка, ближе регулисану одредбама чл. 34-36.

Члан 32. Нацрта закона и даље регулише специфичност поступања са жигом гаранције и колективним жигом у фази суштинског испитивања, али се Нацртом закона овом члану додају нови ставови. Према ставу 2. посебно ће се испитати постојање вероватноће довођења у заблуду учесника у промету у погледу карактера и значења знака, нарочито постојања вероватноће да колективни жиг буде схваћен као жиг гаранције или индивидуални жиг, док се 3. ставом прописује могућност отклањања сметњи из претходних ставова. Нови ставови резултат су усклађивања са чл. 31. Директиве 2015/2436/ ЕУ.

Кроз одредбу члана 33. Нацрта закона уводи се институт објаве пријаве жига у службеном гласилу, као нова фаза поступка како би се овлашћеним лицима омогућило да доставе надлежном органу писано мишљење, односно приговор на регистрацију жига (у даљем тексту: приговор). Предмет објаве је пријава жига која је уредна и код које нису пронађене сметње за регистрацију прописане чл. 4, 5. и 6. Нацрта закона, које се испитују по службеној дужности. Такође је предмет објаве и пријава којој је делимично одбијен захтев за признање жига коначним решењем.

Одредбе члана 34. којима се прописује приговор на регистрацију жига, представљају новину у односу на важећи Закон о жиговима. На овај начин домаће законодавство прихвата решење које је већ дуго низ година присутно у националним законодавствима већине европских земаља и које се, примењује на жиг заједнице који важи на територији Европске уније. Суштина приговора огледа се у томе да Завод омогућава овлашћеним лицима да у року од два месеца од датума објаве пријаве жига поднесу приговор заснован на разлозима за одбијање пријаве из чланова 6. и 7. Нацрта закона. Став 2. прописује могућност да надлежни орган застане са поступком по приговору, ставом 3. прописује се забрана продужења рока за приговор, ставом 4. прописано је да основ приговора може бити једно или више ранијих права, а ставом 5. одређује се садржина приговора.

Одредбама члана 35. прописује се поступак Завода у случају поднетог приговора на пријаву жига. Завод испитује да ли је приговор поднело овлашћено лице у смислу члана 34. став 1. овог закона, да ли је поднет у прописаном року, као и да ли има прописану садржину. У случају да је приговор уредан, надлежни орган

обавештава подносиоца пријаве о поднетом приговору, доставља му примерак приговора и позива га да се у року од 60 дана од дана пријема обавештења изјасни на приговор. Наведени рок се не може продужавати, а у случају да подносилац пријаве не одговори на приговор, пријава се одбија у границама захтева наведених у приговору. У случају усвајања приговора решењем, у односу на део робе или услуга сходно претходном ставу 5., поступак по пријави жига се наставља након коначности тог решења. Такође предвиђена је могућност да надлежни орган у поступку по приговору одреди усмену расправу уколико то сматра потребним.

Одредбама члана 36. Нацрта закона прописује се поступак Завода у случају да се подносилац пријаве жига изјасни на приговор у прописаном року. Поступак по приговору је посебан поступак током ког Завод испитује основаност разлога наведених у приговору. У току поступка по приговору подносилац пријаве жига може затражити да подносилац приговора достави доказ о коришћењу ранијег жига који је разлог за приговор. У том случају, носилац ранијег жига дужан је да докаже његово коришћење, односно постојање оправданих разлога за некоришћење. Уколико носилац ранијег жига не докаже коришћење свог жига или се не изјасни, приговор се одбија решењем а поступак по пријави наставља по коначности поменутог решења. Уколико се пак изјасни и достави доказе о употреби свог жига, позваће се подносилац пријаве да се изјасни на ове доказе у року од наредних 60 дана од пријема позива. Наведена законска решења налазе се такође и у националним законима који регулишу жиговно право европских земаља, а примењују се и на жиг заједнице који важи на територији Европске уније.

Одредбом члана 37. Нацрта закона прописује се могућност да надлежни орган на заједнички захтев странака застане са поступком по приговору у циљу покушаја мирног решења спора, најдуже на 24 месеца. У случају да постигну договор, обавестиће о томе надлежни орган уз напомену да подносилац приговора одустаје од приговора, па ће поступак по приговору бити окончан решењем о обустави поступка.

Могућност да подносилац пријаве жига после поднетог приговора одустане од заштите за робу, односно услуге које су предмет приговора, као и поступање надлежног органа у том случају, прописани су чланом 28. ст. 5. и 6. у склопу члана који регулише одустанак од пријаве. Наведено решење омогућава подносиоцу пријаве жига да ограничењем списка роба односно услуга отклони разлоге против регистрације наведене у приговору. Пријава против које је поднет приговор, не може бити предмет раздвајања до коначности решења о приговору, као и током рока за приговор, у складу са чланом 29. став 8. Нацрта закона.

Чланом 38. Нацрта закона прописује се поступање Завода након што се утврди да нема сметњи за признање жига, под условом да није поднет приговор или је поступак по приговору окончан. Наиме, надлежни орган позива подносиоца пријаве да плати прописану таксу за првих 10 година заштите и трошкове објаве у службеном гласилу. У члану 38. став 2. додатно је прецизирано да доставу доказа о извршеним уплатама, поред подносиоца пријаве, може да врши и лице које он овласти. На овај начин се отклања недоумица која се појављивала у пракси да ли треба прихватити доказе о извршеним уплатама од лица које није подносилац пријаве. Изостанак достављања доказа о извршеним уплатама, има за последицу окончање поступка доношењем решења о обустави поступка, у ком случају се у

додатном року од три месеца од дана пријема решења, може поднети предлог за враћање у пређашње стање. Одредбе чл. 39. и 40. Нацрта закона преузимају се из важећег закона па се сходно члану 39. упис признато право уписује у Регистар жигова а носиоцу права обавезно издаје исправа о жигу која има карактер решења у управном поступку, док се у складу са чланом 40. признато право са основним подацима објављује у службеном гласилу.

**Поглављем IV. Нацрта закона** обухваћене су одредбе чл. 41-48. Нацрта закона којима се регулише међународно регистровање жигова. Одредбе чл. 41-45. преузете су из важећег закона и њима се прописује поступак међународног регистровања жига, на сажет начин се излаже начин покретања поступка и садржина захтева за међународно регистровање, прописује рок за уређење захтева за међународно признање жига за време које надлежни орган сматра примереним, што важи и за рок за плаћање таксе за међународну регистрацију. Новину међу одредбама чл. 43. и 44. Нацрта закона представља брисање ставова који прописују могућност улагања жалбе против одлука надлежног органа и увођење нових ставова у складу са којима подносилац пријаве може поднети предлог за враћање у пређашње стање у року од три месеца од дана пријема решења о одбацивању пријаве због неуредности (члан 43. став 5.) односно од пријема решења о обустави поступка због пропуштања достављања доказа о уплати таксе за међународно регистровање жига (члан 44. став 5.).

Уводи се нови члан 46. који садржи посебне одредбе о приговору на међународну регистрацију жига. Наиме, у складу са увођењем система приговора, одредбом члана 46. регулише се објава међународне регистрације жига, рокови за подношење приговора и поступак по приговору.

Члан 47. се односи на територијално проширење међународно регистрованог жига и у целости је преузет из важећег закона.

Додавањем новог члана 48. уређује се питање коришћења међународно регистрованог жига у случају покренутог поступка за поништај, престанак због некоришћења или тужбе због повреде права. Предложеном одредбом се прописује који ће се датум сматрати датумом међународне регистрације жига, а за потребе доказивања коришћења међународно регистрованог жига у поступку за оглашавање жига ништавим, поступку престанка жига због некоришћења и у поступку по тужби због повреде права. Наведена измена је израз потребе настале у пракси да се изједначи рачунање рокова релевантних за доказивање коришћења националних са једне, и међународних жигова са друге стране, имајући у виду специфичности поступка међународног регистровања жига.

**Поглавље V. Нацрта закона** регулише садржину, стицање и обим заштите која се стиче регистрацијом жига. Члан 49. Нацрта закона преузет је из важећег закона уз следеће измене: у ставу 3. тачка 2. у склопу права забране којима располаже носилац жига прецизирано је да осим нуђења робе под заштићеним знаком, може да забрани и нуђење услуга; у ставу 3. тачки 3. је прописано да носилац жига има право да забрани другим лицима поред увоза и извоза још и претовар, складиштење или транзит робе под заштићеним знаком, без обзира на то да ли је роба намењена домаћем тржишту, што је у складу са уводним изјавама 21. и 22. преамбуле Директиве 2015/2436/ ЕУ. Циљ оваквог правног оквира је јачање заштите жига и делотворније сузбијање кривотворења. Ставу 3. додаје се нова



тачка 5. која прописује забрану употребе заштићеног знака у компаративном оглашавању на начин противан прописима, чиме је постигнута усклађеност са одредбом члана 10.3.ф) Директиве 2015/2436/ ЕУ. У ставу 4. којим се прецизира ко се сматра овлашћеним лицем у смислу овог члана, поред подносиоца пријаве коме се права признају од датума подношења пријаве и власника знака познатог у Републици Србији у смислу члана 6бис Париске конвенције, додаје се и власник чувеног жига, како би се изричито констатовало да и он спада у овај круг овлашћених лица, односно избегла могућа другачија тумачења.

У циљу усклађивања са чланом 11. Директиве 2015/2436/ ЕУ уводи се одредба члана 50. којом се прописује право носиоца жига да забрани другим лицима обављање припремних радњи везаних за употребу жига у промету, а које се односе на коришћење паковања, налепница, етикета или других средстава на којима је истакнут знак истоветан или сличан његовом жигу.

Одредбама новог члана 52. прописана су овлашћења носиоца жига у ситуацији када његов жиг неовлашћено региструју на своје име његов пуномоћник или трговачки заступник. Поред тога што постоји потреба за увођењем ове норме због учесталости наведеног ситуације, уједно је постигнуто усклађивање са чланом 13. Директиве 2015/2436/ ЕУ овакве садржине.

Чланом 53. Нацрта закона. се регулише институт исцрпљења права који у односу на важећи Закон садржи битну измену пошто се постојећи принцип „националног исцрпљења права“ замењује принципом „регионалног исцрпљења права“. Према сада важећој одредби носилац жига нема право да забрани коришћење жига у вези са робом коју је први пут ставио у промет на територији Републике Србије, сам или преко лица које је овластио, чиме се онемогућава тзв. паралелни увоз. Овакав систем је носиоцима жигова, односно ексклузивним дистрибутерима омогућио апсолутну контролу над продајом робе на домаћем тржишту што је довело до нарушавања слободне тржишне утакмице. У складу са предложеним чланом 53. став 1. као територија на којој носилац жига нема право да забрани коришћење жигом заштићеног знака у вези са робом која је њиме обележена, сада се означава простор Европске уније или Европски економски простор. На овај начин омогућава се тзв. паралелни увоз, односно ситуација да се на тржишту Републике Србије нађе роба аутентична и легално стављена у промет на поменутој територији од стране носиоца жига (или лица које је он овластио), а коју нуди конкурент носиоца жига, па таква роба представља конкуренцију његовој роби или роби његових ексклузивних дистрибутера. Овакво нормирање је у складу са начелом слободног кретања робе, промовисаним и кроз уводну изјаву 28. Преамбуле Директиве 2015/2436/ ЕУ.

Чланом 54. Нацрта закона уређује се ограничење права носиоца жига, односно шта носилац жига не може да забрани другом лицу. Одредбе овог члана преузете су из важећег закона уз додавање новог 3. става, чијим додавањем је извршено усклађивање са чланом 14. Директиве 2015/2436/ ЕУ. Према овом ставу носилац жига не може да забрани другом лицу коришћење ранијег права које се односи само на одређени локалитет, уколико је то право признато правним прописима Републике Србије и врши се у границама признатог подручја.

Одредбе чл. 55-57. Нацрта закона преузимају се у целости неизмењене из важећег закона и односе се на ограничење права када је предмет заштите

колективни жиг, односно жиг гаранције а указује на географски локалитет са кога потиче роба, односно услуге (чл. 55.), затим, на немогућност забране другом лицу да исти или сличан знак користи за обележавање робе, односно услуга друге врсте, осим када је у питању чувени жиг (чл. 56.). Одредбом члана 57. прописује да се жиг стиче уписом у Регистар жигова а важи од датума подношења пријаве.

Одредба става 1. члана 58. преузета је из важећег закона. Новину представљају одредбе ставова 2-8. Уводи се могућност да захтев за продужење важења жига поред носиоца жига може поднети и лице овлашћено законом односно уговором. Прецизно се регулише поступак односно услови продужења важења жига. Прописана је обавеза надлежног органа да носиоца жига обавести о истеку регистрације. Новину представља и увођење одредбе којом се предвиђа могућност делимичне обнове жига, а која је у примени у већини законодавстава европских држава као и у Мадридском систему. Наведене измене резултат су потребе да се попуни законска празнина и отклоне недоумице и различита тумачења која су постојала у пракси у погледу одредаба којима се регулише продужење важења жига.

Члан 59. Нацрта закона којим се прописује обавеза носиоца жига да жиг користи остаје неизмењен, као и члан 60. који регулише раздвајање жига.

**Поглављем VI. Нацрта закона** прописује се упис промена у Регистар жигова: промене имена и адресе носиоца права; ограничења списка роба, односно услуга; пренос права, упис лиценце и залог са поступком за упис преноса права, лиценце и залог. Чланови којим се регулишу поменута права преузимају се из важећег закона уз извесне измене. Тако је у одредбе чланова 61, 62. и 69. Нацрта закона унет став којим се подносиоцима захтева за упис промене односно преноса права пружа могућност подношења предлога за враћање у пређашње стање. У одредбу члана 63. којим се прописује пренос права, унети су нови ставови 2. и 4. Овим ставовима се прописује да жиг, односно право из пријаве, може бити пренет независно од било ког преноса правног лица које је носилац тог жига, односно права из пријаве, док пренос целог правног лица обухвата и пренос жига односно права из пријаве осим ако постоји другачији споразум или околности јасно налажу другачије. Унос ових одредби последица је неопходности усклађивања са чланом 22. Директиве 2015/2436/ ЕУ.

У склопу члана 65. Нацрта закона којим се нормира лиценца додат је став 2. којим се предвиђа постојање сагласности свих носилаца права у случају закључивања уговора о лиценци, уколико између њих није другачије уговорено. Наведена измена израз је потребе прецизирања међусобних односа сувласника жига у случају закључења уговора о лиценци, а који су у пракси изазвали дилеме и различита тумачења.

У циљу усклађивања са чланом 25. Директиве 2015/2436/ ЕУ додат је нови члан 66. којим се носиоцу жига који је и давалац лиценце омогућава позивање на сва права која проистичу из жига, а против стицаоца лиценце који повређује одредбе уговора о лиценци.

Новину у поглављу VI. представља додавање члана 71. који је резултат потребе да се у Регистар жигова уведе упис да је над жигом покренуто извршење. Ставом 1. овог члана прописује се изричито да жиг може бити предмет извршења а ставом 2. да се на поступак извршења сходно примењују одредбе закона којим се

уређује поступак извршења и обезбеђења. Ставом 4. предвиђено је брисање или измена овог уписа на захтев једне од странака или органа који спроводи поступак извршења.

**Поглавље VII. Нацрта закона** под називом „Престанак права“ чине чланови 72. и 73. који су неизмењени преузети из важећег закона.

**Поглавље VIII. Нацрта закона** регулише институт „Оглашавања жига ништавим“ којим су обухваћени чланови 74–81. Нацрта закона. Изменама члана 75. прецизирана је у ставу 2. активна легитимација за подношење предлога за оглашавање ништавим жига. Ставом 3. се прописује ограничење права носиоца ранијег жига који не може покренути поступак оглашавања ништавим каснијег жига у случају мирне коегзистенције тих жигова. Наиме, носилац ранијег жига губи овлашћење да на основу свог раније заштићеног жига поднесе предлог за оглашавање ништавим каснијег жига у случају да је био упознат са коришћењем каснијег жига и није се противио његовом коришћењу у непрекидном периоду од пет година, осим ако је пријава за регистрацију каснијег жига поднета несавесно. Одредбом става 4. се забрањује носиоцу касније регистрованог жига да се у случају из претходног става 3. супротстави коришћењу ранијег права, иако се носилац ранијег права више не може позивати на своје право против каснијег жига. Наведени члан је донет у циљу усаглашавања са чл. 9. Директиве 2015/2436/ ЕУ.

Нови члан 76. Нацрта закона којим се прописују ситуације у којима жиг неће бити оглашен ништавим уколико је пре подношења предлога за оглашавање ништавим стекао дистиктивност услед коришћења (став 1.) односно ако се носилац ранијег права изричито сагласио са његовом регистрацијом (став 2.), резултат су усклађивања са одредбама чланова 4.4 и 5.5. Директиве 2015/2436/ ЕУ.

Одредба члана 77. Нацрта закона регулише коришћење ранијег жига у поступку по предлогу за оглашавање жига ништавим. Ради се о одредби члана 60. став 3. важећег закона, детаљније разрађеној и измештеној у самосталан члан Нацрта закона. Ставом 1. се појашњава да се по основу постојања релативних разлога за одбијање регистрације из члана 6. став 1. тач. 1), 2) и 4) Нацрта закона, жиг не може огласити ништавим ако је ранији жиг подносиоца предлога који је регистрован најмање пет година на дан подношења предлога без оправданог разлога није озбиљно коришћен. Ставом 2. се прецизира да, ако подносилац предлога докаже коришћење свог заштићеног знака само за део робе, односно услуга за које је регистрован, у смислу става 1, сматраће се, за потребе поступка по предлогу за оглашавање ништавим, да је регистрован само за те робе, односно услуге. Коришћење ранијег жига се доказује на захтев носиоца каснијег жига под условом да је ранији жиг регистрован најмање пет година на дан подношења предлога. Садржајем овог члана, спроводи се усклађивање домаће регулативе са чланом 46. Директиве 2015/2436/ ЕУ.

Истовремено је резултат усклађивања са чланом 8. Директиве текст члана 78. Нацрта закона којим се регулише недостатак дистинктивности или репутације ранијег жига као основ за спречавање оглашавања ништавим каснијег жига.

Одредбама чл.79-80. Нацрта закона прописан је поступак оглашавања жига ништавим, покретање поступка и садржина предлога за оглашавање жига ништавим. У члану 80. став 2. додата је нова одредба преузета из члана 45. став 6.

Директиве 2015/2436/ ЕУ по којој основ предлога може бити једно или више ранијих права истог носиоца. Уведена је могућност враћања у пређашње стање у случају да се предлог решењем одбаци због неуредности. Члан 81. прописује доношење одлуке о оглашавању жига ништавим и њено дејство, које повлачи ништавост жига од дана подношења пријаве жига, у обиму у ком је жиг оглашен ништавим, што је у складу са чланом 47.2 Директиве 2015/2436/ ЕУ, док је у складу са чланом 45.5 Директиве одредба става 2. која прописује могућност оглашавања жига ништавим само у односу на део робе односно услуга за које је регистрован.

**Поглавље IX. Нацрта закона** прописује посебне случајеве престанка жига нормиране кроз одредбе чл. 82-89. У члану 82. Нацрта закона, у односу на преузету одредбу члана 64. важећег закона, унет је нови став 3. којим се прописује које се све коришћење сматра коришћењем од стране носиоца жига. У овом ставу су обједињене одредбе преузете из више чланова Директиве 2015/2436/ ЕУ, то чл. 16.6, 28.5 и 32, које регулишу коришћење жига уз сагласност носиоца жига, од стране овлашћеног корисника колективног жига и жига гаранције.

У члану 83. Нацрта закона измењено је решење из члана 65. важећег закона, изменом датума на који жиг престаје да важи након окончања поступка по захтеву за престанак због некоришћења. Предметном изменом предвиђа се да жиг престаје да важи на дан подношења захтева за престанак због некоришћења. Оваквим решењем се ефекат некоришћења знака заштићеног жигом везује за захтев који је на ту последицу усмерен, уместо за датум регистрације који може бити знатно удаљен због чега се последице некоришћења неоправдано протежу на време када није било захтева за престанак жига. Ова одредба је у складу са чланом 47. став 1. Директиве 2015/2436/ ЕУ.

Одредбама осталих чланова у оквиру овог поглавља регулишу се ситуације у којима се може донети решење о престанку жига, покретање поступка са садржином захтева, ток поступка и одлучивање у поступку.

У овом поглављу, у члану 85. Нацрта закона прописују се додатни разлози за престанак колективног жига, што је последица усклађивања са чланом 35. наведене Директиве.

У члану 87. Нацрта закона уводи се могућност подношења предлога за враћање у пређашње стање након доношења решења о одбацивању због неуредности предлога за оглашавање ништавим.

**Поглављем X. Нацрта закона** обухваћене су одредбе чл. 90-103. Нацрта закона о грађанскоправној заштити жига које су усклађене са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и савета од 29. априла 2004. године о спровођењу права интелектуалне својине. Решења из одредбе члана 90. Нацрта закона преузета су у целости и без измена из важећег закона, док су решења из члана 91. проширена новим одредбама, пре свега у циљу ближег појашњења права стипендијара лиценце и корисника колективног жига односно жига гаранције у поступку по тужби због повреде права. У циљу усклађивања са чланом 25. Директиве 2015/2436/ ЕУ унете су одредбе ставова 2-4. У складу са којима стипендијар лиценце може поднети тужбу само уз сагласност носиоца права, односно, уколико обавести носиоца права а овај не поднесе тужбу у року од тридесет дана, стипендијар искључиве лиценце је овлашћен да сам то учини. Такође, стипендијар лиценце, уз корисника колективног жига, односно жига гаранције, има право да се

укључи у поступак због повреде права у у циљу накнаде штете коју је претрпео. Истим чланом је у ставу 6. прописана могућност да суд одбије тужбени захтев ако по приговору туженог током поступка утврди да жиг тужиоца није коришћен у смислу члана 82. Нацрта закона. Наведена измена извршена је у циљу прецизирања одредбе и самим тим ефикасније примене Закона о жиговима. У циљу усклађивања са чланом 17. Директиве 2015/2436/ ЕУ унета је одредба става 7. којом се даје овлашћење туженом да тражи да носилац жига докаже озбиљно коришћење свог жига у периоду од пет година пре датума подношења тужбе а ако се утврди да је жиг тужиоца коришћен само са део роба односно услуга за које је регистрован, суд ће сходно ставу 8. овог члана, приликом доношења одлуке узети у обзир само оне робе односно услуге за које је тужилац доказао коришћење.

Члан 92. Нацрта закона се односи на тужбу због повреде права и њиме се, у односу на решење из важећег закона, тужбени захтеви у случају повреде права проширују и прецизирају, уводи се одговорност лица чије су услуге коришћене при повреди права (посредник), прецизирају се критеријуми којима се суд руководи приликом одређивања висине накнаде штете у случају повреде права и прописује могућност да суд у границама тужбеног захтева донесе одлуку у ком ће средству јавног информисања пресуда бити објављена. Наведене измене резултат су потребе праксе за јаснијим формулацијама приликом одређивања садржине тужбених захтева, као потребе да се одреде прецизнији критеријуми које суд треба да примени приликом одређивања висине накнаде штете у случају повреде права. Наведене измене извршене су и у циљу усклађивања са члановима 10, 11, 12, 13 и 14. Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.

Одредбом члана 93. Нацрта закона којом се регулише поступак по тужби, уноси се у ставу 1. новина у погледу утврђивања објективног рока за подношење тужбе. Наиме, одредба важећег закона прописује објективни рок од пет година од дана када је повреда први пут учињена, што је у пракси доводило до немогућности спречавања вршења као и понављања радњи повреде права уколико носилац права није био упознат са првом радњом повреде, од чијег је извршења прошло више од пет година, а радње повреде су настављене и после протекла тог рока. Предложена измена има за циљ потпунију правну заштиту носиоца права односно тужиоца у случају покретања поступка због повреде права, стварањем могућности да се у случају континуиране повреде рок за подношење тужбе рачуна од дана последње учињене повреде. На тај начин се рок за подношење тужбе у случају континуиране повреде права продужава у односу на раније законско решење.

Чланом 94. Нацрта закона уређује се прибављање доказа и предвиђа могућност да суд у поступку због повреде права наложи достављање доказа који се налазе у поседу противне странке или под њеном контролом, укључујући и банкарске, финансијске и пословне документе, водећи рачуна о поштовању прописа којима се уређује поступање са поверљивим информацијама. Наведена измена извршена је у циљу усклађивања са чланом 6. Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.

Одредбом члана 95. Нацрта закона се на потпунији и детаљнији начин одређују врсте привремених мера које суд може да одреди, предвиђа се додатна могућност одређивања привремене мере и против лица чије су услуге коришћене

од стране лица које вређа право (посредник). Такође, уводе се и нове мере у случају постојања околности које би могле угрозити накнаду штете због повреде права, предвиђа се нова могућност да суд наложи достављање банкарских, финансијских, пословних или других битних докумената, све под претњом казни, применом одредаба закона којим се уређује поступак извршења и обезбеђења. Предметне измене последица су усклађивања са чланом 9. Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.

Одредбама чл. 96. и 97. Нацрта закона уређује се поступак за одређивање привремене мере и укидање привремене мере и накнада штете. Наиме, одредбама члана 96. Нацрта закона на детаљан начин се прописује поступак за одређивање привремене мере, услови за издавање привремене мере, рокови за достављање решења о одређивању привремене мере, рок за покретање поступка ради оправдања мере, чланом 97. Нацрта закона прописује се поступак за укидање привремене мере, могућност да лице против кога је одређена привремена мера у предвиђеним случајевима добије накнаду штете која му је нанета привременом мером, као и могућност суда да одреди полагање средства обезбеђења у случају настанка штете. Чланом 98. Нацрта закона предвиђено је да се на питања у вези са поступком одређивања привремене мере, која нису уређена овим законом, сходно примењују одредбе закона којим се уређују извршење и обезбеђење. Овим члановима преузете су, груписане и допуњене одредбе из важећег закона које се односе на поступак одређивања и престанка привремене мере. Наведене измене унете су у циљу усклађивања са чланом 9. Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.

Чланом 99. Нацрта закона се на потпунији и детаљнији начин прописује шта се сматра обезбеђењем доказа, док се одредбама члана 100. на детаљан начин прописује поступак за одређивање обезбеђења доказа, услови за издавање те мере, рокови за достављање решења којим је одређено обезбеђење доказа и рок за покретање поступка ради оправдања обезбеђења доказа. Чланом 101. Нацрта закона прописује се поступак за укидање обезбеђења доказа, могућност да лице против кога је одређено обезбеђење доказа у предвиђеним случајевима добије накнаду штете која му је нанета обезбеђењем доказа, као и могућност суда да одреди полагање средства обезбеђења у случају настанка штете. Чланом 102. Нацрта закона предвиђено је да се на питања у вези са поступком за обезбеђење доказа која нису уређена овим законом, сходно примењују одредбе закона којим се уређује парнични поступак. Овим члановима су преузете, груписане и допуњене одредбе члана 76. важећег закона које су се односиле на поступак одређивања и престанка мере обезбеђење доказа. Наведене измене унете су у циљу усклађивања са чланом 7. Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине. Сходна примена одредаба закона којим се уређује парнични поступак предвиђена је по основу мишљења Министарства правде.

Чланом 103. Нацрта закона се на детаљнији начин одређују лица којима суд може наложити достављање информација у вези са повредом права, као и њихова одговорност за настанак штете у случају да не поступе по налогу суда. Наведеним изменама врши се усклађивање са чланом 8. Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.

Одредбе чл. 104-108. Нацрта закона које се односе на тужбу за оспоравање жига и ревизију, преузимају се у целости и неизмењене из важећег закона.

**Поглављем XI. Нацрта закона** су прописане казнене одредбе.

**Поглављем XII. Нацрта закона** прописане су прелазне и завршне одредбе. Чланом 112. Нацрта закона прописано је да ће се нови закон примењивати и на пријаве за признање жига поднете до дана ступања на снагу овог закона по којима управни поступак није окончан, као и на друге започете поступке у вези са жиговима који до дана ступања на снагу овог закона нису окончани. Чланом 113. Нацрта закона прописане су одредбе које се односе на доношење подзаконског акта. Чланом 114. Нацрта закона прописано је да Регистар жигова и Регистар пријава који су установљени важећим законом настављају да се воде као Регистар жигова у складу са овим законом. Чл. 115. и 116. Нацрта закона прописан престанак важећег закона и дан ступања на снагу новог прописа.

#### **IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА**

За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства из буџета Републике Србије.