

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

### ЗАКОНА О ЖИГУ

#### I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона из области интелектуалне својине 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 И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ЊИМЕ ЖЕЛЕ ОСТВАРИТИ

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

Неопходност доношења новог Закона о жигу условљена је потребом да се уреди питање заштите жига у складу са сугестијама добијеним на билатералном скринингу на начин којим ће се поступак заштите жига учинити компатибилнијим са земљама у Европи, потребом да се отклоне недостаци термилошке природе уочени током примене важећег Закона о жиговима односно, са циљем да се прецизнијим формулацијама и измењеном систематизацијом одредаба омогући њихова ефикаснија примена. У делу закона који се тиче грађанско-правне заштите предвиђене су одредбе имају за циљ успостављање ефикаснијег система заштите жигова.

Међу кључним новинама које се уводе предвиђеним Нацртом Закона о жигу (у даљем тексту: Закон) издваја се увођење система приговора (опозиције) у поступку испитивања пријава, уместо испитивања релативних разлога за одбијање пријаве по службеној дужности. На овај начин домаће законодавство прихвата решење које је већ дуги низ година присутно у националним законодавствима већине европских земаља и које се, кроз Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 207/2009 примењује на тзв. Жигове заједнице који важи на територији Европске уније, односно свих њених држава чланица те који жигови ће стога, са приступањем Републике Србије Европској унији, важити и на њеној територији. Ово решење се показало практичним и са бројним предностима у односу на систем испитивања релативних разлога по службеној дужности.

Предложеним Законом врши се и додатно усклађивање важећег Закона о жиговима са релевантним прописима ЕУ. Део нових законских решења који се тичу материјалних одредби, последица је обавезе усклађивања са Директивом 2008/95/ЕЗ о усклађивању закона држава чланица у области жигова (у даљем тексту Директива 2008/95/ЕЗ). Узимајући у обзир анализе коментара које је Европска комисија дала у односу на важећи Закон о жиговима, те потребу мењања појединих решења у важећем закону ради његовог усклађивања са европским законодавством, у текст Закона укључене су и све сугестије Канцеларије за европске интеграције, укључујући мишљења добијена у току билатералног скрининга за Поглавље 7 – Право интелектуалне својине одржаног 24. и 25. септембра

2014. године. Предложени Закон у поглављу XI. „Грађанско-правна 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 жига, отклањање уочених нејасноћа и лакша примена одредаба о грађанско правној заштити од стране судова у поступцима по тужби због повреде права. Најважније новине у овом сегменту односе се на додатно прецизирање тужбених захтева, као и јасније и методолошки прегледније прописивање привремених мера и мера обезбеђења доказа.

### III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА

Поглавље I. Закона садржи преглед Основних одредби Закона изложених у члановима 1-9. у оквиру ког су систематизовани чланови Закона којима се регулишу: појам носиоца права, стицање жига, надлежност за поступање, службено гласило надлежног органа и Регистар жигова, као и генерална одредба која се односи на таксе и накнаде трошкова поступка.

Чланом 1. дефинише се предмет регулисања овог закона који чине поступак регистрације жига и његова заштита у Републици Србији. Одредбом става 1. прописано је да се као жиг штити знак који се може графички представити и који у промету служи разликовању роба односно услуга једног физичког или правног лица од исте или сличних роба, односно услуга другог правног лица. Термин “жиг” у нашем законодавству и у правној литератури користи се континуирано од 1884. године када је донет први Закон о заштити фабричких и трговачких жигова Краљевине Србије, и у овом предлогу закона се наставља са употребом истог термина. Садржином појма обухваћени су и субјекти права. За разлику од важећег решења, према коме је жиг „право којим се штити знак...“, предложени Закон у члану 2. став 1. жиг посредно дефинише као знак који се штити - региструје у складу са одредбама Закона. Не ради се о суштинској, колико о терминолошкој измени, усклађеној са решењем садржаним у прописима Европске уније, али и међународним уговорима администрираним од Светске организације за заштиту интелектуалне својине (WIPO): Мадридским аранжманом и Мадридским протоколом, који су спроведени у домаћем законодавству кроз одредбе важећег прописа о жиговима, у поглављу IV. „Међународно регистровање жигова“. Тако се у члану 32. став 1., сходно поменутиим међународним уговорима, поступак за међународно регистровање покреће подношењем „захтева за међународно регистровање жига“, док се поступак за заштиту националног жига, сходно одредби члана 12. покреће „пријавом (захтевом) за признање жига“. Стога се новим законским решењем отклања и терминолошка неусклађеност унутар самог Закона. У ставу 2. се у форми генералне клаузуле навођењем примера набрајају конкретни облици у којима се жиг, који се може графички представити, може појавити. Ова одредба одговара одредби из постојећег Закона о жиговима, усклађиваној са чланом 2. Директиве 2008/95/ЕЗ и чланом 15.1. TRIPS-а, с тим што се већ наведеним примерима конкретних појавних облика жига додаје појам „облика робе или њеног паковања”, чиме је ова одредба у потпуности усклађена са поменутиим чланом 2. Директиве 2008/95/ЕЗ. У ставу 3. прописано је које су врсте жига које се регулишу овим Законом.

Чланом 3. прописано је да се осим знакова заштићених у поступку регистрације у Републици Србији, жигом сматрају и жигови међународно регистровани за територију Републике Србије, као једне од потписница Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова (у даљем тексту: Мадридски аранжман) и Протокола уз Мадридски аранжман о међународном регистровању 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.

Одредбом члана 4. прописује се ко може бити носилац права у смислу овог закона. Као носиоци права могу се јавити физичка или правна лица у својству подносиоца пријаве жига, односно носиоца регистрованог жига. могу бити физичка и правна лица као учесници у промету роба и услуга. Употребом најширег правног термина – физичка и правна лица оставља се могућност широком кругу лица која, у складу са законом производе или стављају у промет робу или обављају услуге, да свој знак заштите жигом. Одредба става 2. садржана је у свим ранијим законима, као и у законима свих земаља чланица Париске конвенције и представља општепознату одредбу о формалном и материјалном реципроцитету из међународног приватног права. Ставом 3. прописано је да страном физичко и правно лице које нема пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије у поступку пред Заводом мора заступати овлашћени заступник са пребивалиштем, односно седиштем на територији Републике Србије, а у складу са законом, односно прописима који уређују специфичности заступања у области интелектуалне својине. Одредбом става 4. прецизира се на једном месту који се подаци, у смислу овог закона, сматрају подацима о подносиоцу пријаве, односно носиоцу жига. Намера законодавца је да се на тај начин избегне понављање навођења истих података кроз одредбе више чланова у тексту Закона.

Чланом 5. прописано је да се жиг стиче уписом у Регистар жигова, што је стандард у материји жиговог права.

Чланом 6. прописује се да се заштита знакова којима се обележавају робе и услуге у привредном промету, остварује у управном поступку који води Завод за интелектуалну својину, као посебна организација у чијој надлежности је вођење управног поступка за признање и заштиту права интелектуалне својине, сагласно члану 31. Закона о министарствима („Службени гласник РС” бр. 44/14, 14/15 и 54/15). Ставом 2. прописује се да се да се против одлука надлежног органа може изјавити жалба, а за одлучивање о жалби прописује се надлежност Владе, сагласно општим одредбама управног поступка и управног спора, док је ставом 3. прописано је да се против одлуке Владе о жалби може покренути управни спор. Овим одредбама остварује се двостепеност у одлучивању, као једно од основних начела управног поступка којим се обезбеђује ефикаснија управна контрола над законитошћу решења која доноси Завод за интелектуалну својину у првом степену.

Чланом 7. прописује се објављивање података у службеном гласилу надлежног органа.

Чланом 8. се ближе уређује Регистар жигова који представља јавно доступну базу података. Прецизирање да се Регистар жигова води у електронској форми, последица је измена до којих је у пракси дошло у начину вођења регистра. Од 1. јануара 2014. године укинута су Регистар пријава жигова и Регистар жигова у писменој форми и њихова садржина је обухваћена јединственим Регистром жигова који се води у електронском облику као јавно доступна база података. Прецизира се да је Регистар жигова јавно доступна база података. Садржина регистра прописана ставом 3. усклађена је са одредбом чл. 42. став 2. Устава Републике Србије према коме се законом уређује прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности и чланом 3. тачка 1) Закона о заштити података личности, према коме је податак о личности свака информација која се односи на физичко лице, односно чланом 3. тачка 3) истог закона, који под обрадом података о личности подразумева сваку радњу која се предузима у вези са датим подацима.

Чланом 9. прописана је обавеза плаћања такси и накнада трошкова поступка и трошкова пружања информационих услуга.

Разлози за одбијање регистрације жига наведени су по принципу негативне еnumerације, тако што закон прописује који се знаци не могу заштитити жигом. Сви разлози подељени су на две групе: апсолутне сметње за регистрацију жига побројане у одредби члана 10. које надлежни орган испитује по службеној дужности и релативне сметње изложене у одредби члана 11. који могу бити основ за одбијање регистрације а покрећу се на основу поднетог приговора носиоца ранијег жига или носиоца ранијег права, дефинисаних овом одредбом.

У члану 10. побројани су апсолутни разлози за одбијање регистрације жига, преузети из одредбе члана 5. важећег Закона о жиговима, с тим што је у неким одредбама дошло до измена које за циљ имају отклањање недостатака уочених у њиховој примени или побољшање формулације. Тако се у члану 10. став 1. тачка 9. мења формулација која за основ има одредбу члана 6 тер Париске конвенције за заштиту индустријске својине (у даљем текст: Париска конвенција), тако што се уместо навођења различитих симбола, знакова, амблема, назива и скраћеница земаља, односно међународних организација, које представљају сметњу за заштиту знака жигом у одсуству сагласности надлежног органа земље односно међународне организације, уводи упућујућа норма на поменућу одредбу Париске конвенције. Досадашња формулација законске одредбе показала је недостатке јер је због обима и сложености члана 6 тер било тешко на адекватан начин обухватити све прописане елементе и услове те норме. Тако је, примера ради, законска одредба користила термин „подражавања” за симболе земаља, уместо „подражавање у хералдичком смислу“ како гласи одговарајућа одредба члана 6 тер 1а), затим, сметња за заштиту жигом везивана је законском формулацијом и за „назив или скраћеницу назива” неке земље, уместо да се односи само на међународне организације, сходно одредби члана 6 тер 1б) Париске конвенције. Предметном изменом се, имајући у виду наведено, прописује директна, а тиме постиже јаснија, прецизнија и свеобухватнија примена одредбе члана 6 тер Париске конвенције у пракси. Затим се чланом 10. став 1. тачка 10. до сада коришћени појам „национални симболи” замењује се тачним означавањем знакова државности Републике Србије, чија употреба или подражавање, без прибављања сагласности надлежног органа, представља сметњу за заштиту жигом.

У члану 11. побројани су релативни разлози за одбијање регистрације жига, који се могу истицати по објављеној пријави након њене објаве на начин, у роковима и у поступку

прописаном чл. 25-27. Закона. Новине у односу на важећи закон представљају дефиниције ранијег жига и ранијег права у смислу овог закона, као и одредба става 6. којом је прописано право носиоца ранијег жига да поднесе приговор против регистрације знака који је пријављен од стране представника у промету или заступника носиоца жига без његовог овлашћења. Изузетак представља могућност да представник или заступник оправда свој поступак.

Поступак регистрације жига регулисан је чл. 12-36. Закона у оквиру поглавља III. Одредбом члана 12. прописано је да се поступак покреће подношењем захтева, затим садржина обрасца захтева и дефинисано који минимум услова захтев мора да испуни да би се сматрао пријавом жига.

У члану 13. одредбом става 1. прописује се обавеза класификовања роба и/или услуга која је преузета из важећег Закона о жиговима и додатно прецизирана, а одредбом става 2. прописује се обавеза подносиоца пријаве да робе односно услуге означи на довољно јасан и прецизан начин, тако да списак роба, односно услуга представља неспоран основ за одређивање обима заштите. Наведено решење у складу је са најновијом праксом Завода за хармонизацију унутрашњег тржишта ЕУ, Светске организације за заштиту интелектуалне својине, као и многих завода европских земаља који у циљу ефикасније заштите права носилаца жигова налажу да се приликом регистрације жигова прецизно одреде робе односно услуге које су предмет заштите.

Чланом 14. прописује се могућност уношења исправки одређених очигледних грешака у пријави које се односе на грешке у имену или адреси подносиоца пријаве, подацима у пријави, списку роба или услуга. Дозвољава се, наиме, да се врше исправке којима се не проширује обим права. Ставом 2. се прописује забрана битне измене пријављеног знака, и то такве измене којом се мења његов дистинктивни карактер. Ставом 3. прописује се да се у пријави се накнадно не може битно изменити списак роба односно услуга, ако би наведено представљало проширење обима права. Одредбе става 2 и 3. преузете су из важећег Закона о жиговима. Изглед знака и списак робе, односно услуга представљају битне елементе знака на основу којих се одређује обим права. Имајући у виду да се на овим елементима базира и право првенства из пријаве, начело правне сигурности налаже да се у пријави не могу накнадно битно изменити изглед знака односно изменити неки његов дистинктивни елемент нити допунити списак робе, односно услуга. Ставом 4. прописује се да се измене у пријави објављују накнадно у службеном гласилу што је израз потребе да сва трећа лица буду обавештена о унетим изменама, а посебно имајући у виду увођење института приговора за чију ефикасну примену је неопходно потпуно информисање евентуалних подносиоца приговора.

Чланом 15. Закона прописује се који се моменат сматра датумом подношења пријаве жига, затим обавеза надлежног органа да изда потврду о пријему пријаве и поступак отклањања недостатака.

Одредбама чл. 16-18. регулисано је право првенства, конвенцијско и сајамско право првенства на исти начин као и у важећем закону.

Чланом 19. став 1. прописује се да се пријаве испитују по редоследу одређеном датумом њиховог подношења, а ставом 2. су прописани изузеци од овог правила. Изузетно, пријава се може испитати по хитном поступку у случају судског спора, покренутог инспекцијског надзора, царинског поступка, као и у случајевима када је

сагласно другим прописима неопходно извршити хитну регистрацију. Наведена одредба преузета је из важећег Закона о жиговима и прилагођена изменама прописа којима се регулише могућност решавања по хитном поступку.

Одредбама члана 20. прописују се услови који пријава жига мора испунити да би била уредна, као и поступак у случају да надлежни орган утврди да пријава жига није поднета у класу са чланом 12. овог закона. Новина у одредбама којима се регулише поступак испитивања уредности пријаве жига је одређивање времена за које се може продужити рок за уређивање пријаве. За разлику од раније прописаног примереног рока, Завод може продужити рок за уређивање пријаве највише два пута по 30 дана, што је у складу са праксом Завода и начелом економичности поступка по пријави.

Чланом 21. уводи се као засебно испитивање уредности списка роба и услуга. Прописује се поступак надлежног органа у случају да списак роба односно услуга у пријави жига није класификован у складу са чланом 13. овог закона. Наведене одредбе уводе ново и много повољно решење за подносиоца пријаве жига у случају да списак роба односно услуга није уредан само у једном делу. У случају да се такав недостатак не отклони, надлежни орган доноси закључак о делимичном одбацивању пријаве у том делу, а поступак по пријави жига се наставља у односу на преостали део списка.

Чланом 22. Закона прописан је поступак испитивања апсолутних разлога за одбијање регистрације, уведен је службени рок за достављање изјашњења о разлозима за одбијање регистрације по овом основу и ограничена могућност продужења овог рока највише два пута. Ставом 4. овог члана прописано је да надлежни орган може донети решење о делимичном одбијању регистрације или одбијању регистрације у целости, чиме је у односу на важеће законско решење, према коме се решењем може одбити пријава за поједине робе односно услуге, проширен основ за доношење делимичног решења, у складу са усвојеном праксом и потребама ефикаснијег вођења поступка.

Кроз одредбу члана 23. Закона уводи се институт објаве пријаве жига, као нова фаза поступка како би се заинтересованим лицима у смислу одредбе члана 24. и овлашћеним лицима у смислу члана 25. а у вези са разлозима за одбијање из члана 11. Закона, омогућило да доставе надлежном органу писано мишљење, односно приговор на регистрацију жига (у даљем тексту: приговор), у року од три месеца од датуме објаве пријаве.

Чланом 24. прописује се могућност да свако физичко или правно лице, достави Заводу мишљење о постојању разлога за одбијање регистрације из члана 10. став 1. овог закона. Наведена одредба за разлику од важећег Закона о жиговима који ограничава право на подношење писменог мишљења само на заинтересована лица, сада омогућава сваком да изнесе образложено писмено мишљење о постојању апсолутних разлога за одбијање регистрације и од значаја је за потпуно утврђивање свих чињеница и околности које су од значаја за доношење законитог и правилног решења у смислу чл. 8. Закона о општем управном поступку (начело истине). Будући да је поступак по пријави жига једностраначки поступак који се води по захтеву пријавиоца коме је у интересу да му жиг буде регистрован, мишљење трећег лица се сматра само једним од доказних средстава које се може искористити, те стога није обавезујуће, већ се у сваком конкретном случају има ценити у светлу свих осталих доказа, а треће лице нема својство странке у поступку.

Мишљење трећег лица Завод доставља подносиоцу пријаве жига који се може изјаснити у року од 15 дана од дана пријема мишљења.

Одредбе члана 25. 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 дуги низ година присутно у националим 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 више не испитује по службеној дужности постојање релативних разлога за одбијање регистрације жига, сада посебно сврстаних у члан 11. овог закона, већ само постојање апсолутних разлога из члана 10. овог закона. Ставом 1. овог члана одређена су овлашћена лица за подношење приговора Заводу и у ком року, став 2. прописује могућност да надлежни орган у одређеним случајевима застане са поступком по приговору, ставом 3. прописује се забрана продужења рока за приговор, а ставом 4. одређује се садржина приговора.

Одредбама члана 26. прописује се поступак Завода у случају поднетог приговора на регистрацију жига. Завод испитује да ли је приговор поднело овлашћено лице у смислу члана 24. 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. Такође предвиђена је могућност надлежни орган у поступку по приговору одреди усмену расправу уколико то сматра потребним.

Одредбама члана 27. 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. Такође, предвиђена је и могућност да Завод на заједнички захтев странака застане са поступком по приговору у циљу покушаја склапања нагодбе. Наведена законска решења налазе се такође и у националним законима који регулишу жиговно право већине европских земаља, а примењују се и на жиг заједнице који важи на територији Европске уније.

Одредбом става 1. члана 28. прописује се могућност да подносилац пријаве жига у току целог поступка одустане од пријаве у целини или да ограничи списак роба односно услуга. Наведене одредба предузета је из важећег Закона о жиговима. Новину у односу на важећи Закон о жиговима представља одредба става 3. овог члана којом се прописује могућност да подносилац пријаве жига после поднетог приговора ограничи списак роба односно услуга, као и поступање Завода у том случају. Наведено законско решење омогућава подносиоцу пријаве жига да ограничењем списка роба односно услуга отклони разлоге против регистрације наведене у приговору.

Одредбама чл. 29. и 30. прописује се поступање Завода након што подносилац пријаве жига достави доказе о извршеним уплатама такси за регистрацију и објаву жига. У

том случају Завод доноси решење о регистрацији жиг, а жиг се уписује у Регистар жигова. Подаци о жигу који се регистрован, објављују се у службеном гласилу Завода. Наведене одредбе представљају новину у односу на важећи Закон о жиговима у делу који се односи на доношење решења о регистрацији жига које је основ за упис жига у Регистар жигова. Досадашње законско решење о исправи која се сматра решењем у управном поступку изазивало је недоумице у пракси у погледу редоследа процесних радњи које предузима надлежни орган (издавање решења и упис у Регистар жигова), које се овим изменама отклањају. Ово усклађивање извршено је с обзиром на одредбу члана 44. важећег закона којом је прописано да се жиг стиче уписом у Регистар жигова. Стога, исправа о жигу не може имати карактер решења у управном поступку о признању жига, будући да је жиг већ признат уписом, а на основу решења које се прописује измењеном одредбом члана 29. став 2. Извршено је прецизирање да се у Регистар жигова након доношења решења о регистрацији, жиг уписује у Регистра жигова, уместо досадашњег одређења „уписује се признато право”. У погледу објаве у службеном гласилу, важеће решење да се објављује жиг, замењује се прецизирањем да се у службеном гласилу објављују подаци о регистрованом жигу.

Одредбом члана 30. се предвиђа факултативно доношење исправе о жигу и то на захтев носиоца жига и уз плаћање прописане таксе. За разлику од важећег Закона о жиговима издавање исправе о жигу није обавезно и зависи од подношења захтева носиоца жига. Наведено законско решење за разлику од важећег закона који предвиђа обавезно издавање исправе о жигу, излази у сусрет потребама носиоца жигова који могу, али немају обавезу да плате таксу за издавање исправе о жигу, чиме се умањују трошкови носиоца жига у поступку регистрације.

Одредба става 1. члана 31. преузета је из важећег закона. Новину представљају одредбе ставова 2, 3 и 4. члана 32. којима се уводи могућност да захтев за продужење регистрације жига поред носиоца жига може поднети и лице које он овласти и то у истим роковима као и носилац жига. Новину представља и увођење одредаба којима се предвиђа могућност делимичне обнове жига, а која је у примени у већини законодавстава европских држава као и у Мадридском систему. Наведене новине представљају одраз потреба праксе и усклађивања са опште прихваћеним законским решењима у жиговом праву.

Новим Законом врши се другачија систематизација одредби, па су тако одредбе којима се прописује раздвајање пријаве жига (члан 33.) и раздвајање регистрације жига (члан 34.), изложене на једном месту и обухваћене заједничким насловом чиме се постиже њихова боља прегледност. Чланом 33. прецизирано је да се захтев за раздвајање пријаве жига може поднети до окончања поступка по пријави без обзира на начин окончања, за разлику од важећег закона који прописује да се захтев може поднети до уписа у регистар жигова. Прецизирано је да захтев мора да садржи списак роба и услуга које остају, као и списак роба и услуга које се раздвајају, за разлику од важећег закона који прописује само назначење бројева класа Међународне класификације роба и услуга. Истовремено је као елемент захтева прописана и достава доказа о уплати прописане таксе. Извршено је прецизирање садржине решења о раздвајању пријаве у погледу списка роба и услуга на начин како је то учињено код захтева. Извршена је другачија систематизација ставова тако што се прво наводи садржина захтева, садржина решења а затим одредба о издвојеној пријави. Аналогне измене садржане су у одредби члана 34. која се односи на раздвајање регистрације жига.



Чланом 35. уводи се одредба којом се прописује настављање поступка у случају пропуштања рока за извршење неке од радњи у поступку, које за последицу има губитак права из пријаве или губитак жига. Наиме, странци у поступку пружа се могућност да надлежном органу поднесе предлог да се поступак настави под одређеним, овим чланом прописаним условима.

Чланом 36. уређује се питање уверења о праву првенства, садржина захтева и садржина самог уверења, на исти начин као и у важећем закону.

Одредба чл. 37-42. предложеног Закона чине Поглавље IV у ком су садржане одредбе о садржини, стицању и обиму заштите која се стиче регистрацијо жига, при чему су одредбе чл. 37. и 38. остале непромењене, док је чланом 39. извршена другачија формулација, у циљу једноставнијег одређења института исцрпљења права, при чему садржај и значење није промењено. Тако је наведеним чланом уређен институт исцрпљења права на тај начин што се прописује да се на основу жига не може забранити обележавање жигом робе стављене у промет на територији Републике Србије од стране носиоца права или уз његову сагласност, осим уколико постоји оправдани разлог да се носилац жига супротстави даљем стављању у промет жигом означене робе, посебно ако је дошло до квара или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања у промет. Другим речима, првим стављањем у промет робе обележене жигом, од стране носиоца права или лица које он је овластио, његово право се исцрпљује, односно не даје овлашћење да се тражи забрана коришћења жига за исту робу. Изузетак представља околност када је дошло до квара робе или друге промене стања након првог стављања у промет од стране носиоца права.

Чланом 40. предложеног Закона ставом 1. прописује се ограничено дејство жига у односу на раније и на савестан начин стечено право на пословно име. Одредбом става 2. прописују се изузеци од овлашћења носиоца жига да на основу свог права из жига забрани другом лицу коришћење свог имена или адресе, назначења врсте, квалитета, количине, намене, вредности, географског порекла, времена производње или другог својства роба, односно услуга, као и коришћење жига кад је то неопходно ради назначења намене роба, односно услуге, посебно кад је реч о резервним деловима или прибору.

Чланом 41. предложеног Закона прописује се ограничење права носиоца ранијег жига да покреће поступак оглашавања ништавим каснијег жига на основу мирне коегзистенције ранијег и каснијег жига. 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 супротно начелу савесности и поштења. Ставом 2. одређују се носиоци права на које се став 1. примењује, док се ставом 3. забрањује носиоцу касније регистрованог жига да се, у случајевима и става 1 и 2. овог члана, 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. 9.3. Директиве бр. 2008/95/ЕС Европског парламента и Савета, а према примедбама Европске комисије на билатералном скринингу.

Под насловом „Коришћење жига“, одредба члана 42. на кохерентан начин уређује питање коришћења жига. Њом се прописује право коришћења жига, начини коришћења,

шта се сматра коришћењем, као и последице некоришћења. Став 4. којим се прописује да ће се коришћење жига уз сагласност носиоца жига или лица овлашћеног за коришћење колективног жига или жига гаранције сматрати коришћењем од стране носиоца, додат је због потребе усаглашавања прописа са одредбом члана 10.2. Директиве ЕЗ 2008/95. Ставом 5. прописано је под којим условима некоришћење жига може довести до последица прописаних одредбама чл. 27, 55. став 5. и чл. 58. став 2. предложеног Закона, односно ако носилац жига у непрекидном периоду од пет година након регистрације, без оправданог разлога, није озбиљно користио свој жиг на територији Републике Србије у односу на робе односно услуге за које је регистрован, или ако је такво коришћење прекинуто у току непрекидног периода од пет година.

Поглављем V. предложеног Закона прописује се упис промена у Регистар жигова: промене имена и адресе, односно пословног имена и седишта; ограничења списка роба, односно услуга; преноса права, лиценце и залоге са поступком за упис преноса права, лиценце и залоге. У поменуте одредбе унето је прецизирање садржаја захтева за упис промена, као и да се мора доставити доказ о уплати таксе, због чега нема потребе да се питања из овог сегмента Закона уређују ближе подзаконским актом, како је регулисано важећим Законом. На продужење рокова за одговор примењују се одредбе ЗУП-а, с обзиром да се ради о службеним роковима.

Поглавље VI. регулише институт „Престанка жига“ кроз одредбе члана 52. која прописује када и под којим условима жиг престаје да важи, односно члана 53. који прописује обавеза носиоца жига да о својој намери да се одрекне жига обавести треће лице у чију корист је уписано одређено право.

Поглавље VII. регулише институт „Оглашавања жига ништавим“ и обухвата одредбе чл. 54-57. У односу на важећи Закон о жиговима који прописује да се жиг може огласити ништавим ако се утврди да у време његовог регистравања нису били испуњени услови за признање жига, члан 54. сада прецизно формулише да се жиг оглашава ништавим уколико није регистрован у складу са чланом 2. и чланом 10. или 11. предложеног Закона. Одредбом члана 55. ставом 1. прописује се да се поступак покреће на предлог заинтересованог лица или јавног тужиоца док је садржина предлога изложена у ставу 2. Прецизира се ко може бити подносилац предлога за оглашавање ништавим жига на основу члана 11. став 1, 3, 4. и 5. предложеног Закона. Прецизирано је да подносилац предлога може бити само носилац ранијег жига, стицалац лиценце или носилац ранијег права из члана 11. став 5. Ставом 5. члана 55. појашњава се да се по основу постојања релативних разлога за одбијање регистрације из члана 11. став 1. жиг не може огласити ништавим ако је ранији жиг подносиоца предлога био регистрован најмање пет година на дан подношења предлога, а без оправданог разлога није коришћен у смислу члана 42. став 2, 3. и 4. предложеног Закона. Ставом 7. прецизно прописује се да, ако подносилац предлога докаже коришћење свог заштићеног знака само за поједине робе, односно услуге за које је регистрован, у смислу става 5, сматраће се да је регистрован само за те робе, односно услуге, и у том обиму ће регистрација бити основ за оглашавање ништавим каснијег жига уколико буду испуњени остали законски услови. Наведеним одредбама, измењеним у односу на важећи закон, извршено је потпуно усклађивање са одредбом члана 11. став 4. Директиве 2008/95/ЕЗ. Члановима 56. и 57. прописан је поступак оглашавања жига ништавим, доношење одлуке у поступку и дејство одлуке о оглашавању жига ништавим, које повлачи ништавост жига од дана подношења пријаве жига.

Одредбе чланова 58-64. груписане су у поглавље VIII. под називом „Посебни случајеви престанка жига“. Чланом 58. прецизирано је да захтев за престанак жига може поднети свако физичко или правно лице и регулисано под којим условима може бити донето решење о престанку жига уколико жиг без оправданог разлога није озбиљно коришћен на домаћем тржишту од стране носиоца жига или овлашћеног лица, у непрекидном временском периоду од пет година рачунајући од дана регистравања жига, односно дана када је последњи пут коришћен. Наведени су разлози који се сматрају оправданим за некоришћење жига. У члану 59. прописано је да у случају да се донесе решење о престанку жига због некоришћења, жиг престаје да важи на дан подношења захтева за престанак жига, што представља решење другачије од актуелног Закона о жиговима према коме се тренутак престанка утврђује рачунањем истека рока од пет година од дана када је жиг последњи пут коришћен, односно од дана регистравања жига, ако жиг није коришћен. Предложеним 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 прошло време иако тада није било захтева за престанак жига. Ова одредба је у складу и са Директивом ЕЗ 2008/95. Одредбама осталих чланова у оквиру овог поглавља регулишу се ситуације у којима се може донети решење о престанку жига, покретање поступка са садржином иницијалног акта, ток поступка и одлучивање у поступку.

Колективни жиг и жиг гаранције, као врсте жигова прописаних чланом 2. став 3. Закона, ближе су регулисани одредбама чланова 65-67. у оквиру поглавља IX. у којима је дата дефиниција ових жигова и ближе одређено ко може бити њихов носилац. Посебно је регулисано да се уз пријаве ових жигова прилаже општи акт о колективном, односно жигу гаранције и њихов садржај. Одредба члана 67. преузета је из Директиве ЕЗ 2008/95.

Поглављем X. обухваћене су одредбе чл. 68.-76. предложеног Закона којима се регулишу посебне одредбе о међународним регистрацијама жигова. Чл. 68-73. прописује се поступак међународног регистравања жига, на сажет начин се излаже начин покретања поступка и садржина захтева за међународно регистравање, прописује се законски рок за уређење захтева за међународно признање жига и прецизира да се тај рок може продужити највише два пута, чиме се врши усаглашавање са поступком испитивања националне пријаве. Такође се прописује законски рок за плаћање таксе за међународну регистрацију од 60 дана и могућност подношења захтева за територијално проширење међународно регистрованог жига са садржином захтева. Одредбом члана 74. прописује се „Претварање (трансформација) међународно регистрованог жига у националну пријаву жига“ и на тај начин се прецизира примена члана 9 <sup>quinquies</sup> Протокола који се односи на Мадридски аранжман о међународном регистравању жигова. У складу са увођењем система приговора, одредбом члана 75. регулише се објава међународне регистрације жига, рокови за подношење приговора и поступак по приговору. Чланом 75. за потребе доказивања употребе међународно регистрованог жига у поступку поводом приговора, у поступку оглашавања жига ништавим и у поступку престанка због некоришћења, прописује се датум који ће се сматрати датумом његове регистрације. Наведеном одредбом отклањају се недоумице које су постојале у пракси у погледу датума од кога почиње да тече рок у коме се доказује употреба међународно регистрованог жига у поступцима пред Заводом.

Поглављем XI. обухваћене су одредбе чл. 77.-92. предложеног Закона о грађанскоправној заштити жига. Најбитније новине односе се на проширење могућности

подношења тужбе у случају да постоји озбиљна претња да ће право бити повређено. Имајући у виду да је основни циљ тужбе због повреде права спречавање настављања радњи повреде права, предложеним изменама и допунама Закона жиговима, тужбени захтеви се проширују и прецизирају на забрану отуђења, одузимање, или уништење, без било какве накнаде, материјала и предмета који су претежно употребљени у производњи предмета којима је извршена повреда права, будући да се ради о мерама које у потпуности могу да остваре основни циљ због кога се тужба подноси. Такође, прецизира се да се може тражити објављивање целе или битних делова пресуде (увода и изреке). У тачки 7) врши се исправка, односно потпуно усклађивање са одредбом Директиве 2004/48/ЕЗ. Поред тога, изменом којом је предвиђено да се тужбом због повреде права може тражити накнада не само имовинске, већ и неимовинске штете, омогућава се носиоцима права да на тај начин остваре и накнаду моралне штете коју могу да претрпе повредом права. Најчешћи вид моралне штете у случају повреде индустријског дизајна, односно права из пријаве представља нарушавање репутације носиоца права. Овим одредбама извршено је потпуно усклађивање са одредбама Директиве 2004/48/ЕЗ. Чланом 80. предлога закона се мења објективни рок за подношење тужбе. 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. Предложеном изменом, објективни рок је одређен истеком рока од пет година за сваку радњу повреде, чиме се постиже циљ одредбе којом се прописује право на подношење тужбе због повреде права. Чл. 81-84. извршена је допуна одредаба о привременој мери која се може изрећи како у току самог поступка по тужби, тако и пре подношења тужбе. Чл. 86-88. извршена је допуна одредаба о обезбеђењу доказа додавањем одредаба о томе шта се сматра обезбеђењем доказа, када се може тражити обезбеђење доказа, као и одредаба о поступку и последицама мере одређивања обезбеђења доказа. Наиме, свако одуговлачење и одлагање у току поступка по тужби због повреде права може да нанесе значајну материјалну штету носиоцу права те је стога смисао института привремене мере и мере обезбеђења доказа да се отклони могућност настанка такве штете која може да буде проузрокована разним процесним разлозима, као што је између осталог и саслушање противне странке. Овакво решење је у складу са чланом 260. Закона о извршењу и обезбеђењу и са чланом 9(4) Директиве ЕЗ 2004/48.

Поглављем XII. односно чл. 93. и 94. прописана је сходна примена одредба других закона, и то, одредаба закона којим се уређује општи управни поступак, одредаба закона којим се уређује парнични поступак и закона којим се уређује поступак извршења и обезбеђења и којима се уређује бездржавинска залога, облигациони и својинскоправни односи.

Поглављем XIII. су прописане казнене одредбе.

Поглављем XIV. прописане су прелазне и завршне одредбе, односно чланом 99. прописан је начин окончања започетих поступака, чланом 100. прописане су одредбе којима се даје овлашћење за доношење подзаконског акта, чланом 101. прописана је одложена примана члана 39, док је чланом 103. прописано ступање на снагу овог закона.

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

За спровођење овог закона није потребно издвајање додатних средстава из буџета Републике Србије.