

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПУТСТВО О ПОСТУПКУ МЕЋУНАРОДНЕ ЗАШТИТЕ ЖИГОВА

1. Зашто је важна важна међународна регистрација жига?

Жиг је територијално право које производи правно дејство само на територији земље за коју је жиг регистрован. Другим речима, само на тој територији носилац жига има искључиво право да обележава своје робе и услуге у промету, као и да забрани другима да користе исти или сличан знак за исте или сличне робе и услуге.

2. Како се може извршити међународна регистрација жига?

Међународна регистрација жига се може извршити тако што се захтев за признање жига подноси непосредно заводу конкретне земље за чију територију се жели регистровати жиг или на једноставнији и бржи начин, коришћењем Мадридског система.

3. Шта је Мадридски систем?

Мадридски систем за међународну регистрацију жигова обезбеђује јединствени поступак регистрације жига у великом броју земаља. Регулисан је међународним уговорима: Мадридским аранжманом и Мадридским протоколом и њиме управља Међународни биро Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) у Женеви.

4. Које су предности овог система?

- подносилац пријаве путем Мадридског система може да тражи заштиту знака у више од 90 земаља света и међународних организација подношењем једне пријаве на једном језику и плаћањем једне таксе уместо подношења одвојених пријава Заводима различитих земаља. Жиг регистрован на основу Мадридског система ужива исту заштиту као да је регистрован на основу пријаве непосредно поднете заводу назначене земље;
- завод земље за коју се тражи заштита је дужан да у року који је за то одређен (12-18 месеци) и који почиње да тече након регистрације жига и његовог уписа у регистар међународних жигова, обавести подносиоца пријаве да ли је знак заштићен или одбијен на територији те земље;
- након регистрације жига путем Мадридског система, носилац међународног жига може територијално проширити важење тог жига на друге земље на врло једноставан и економичан начин;
- независно од тога колико је земаља обухваћено међународном регистрацијом жига путем Мадридског система, постојаће само један датум регистрације и један датум истека жига и његово важење се може продужити веома једноставно (и електронски) за неке или за све земље које су обухваћене регистрацијом;
- управљање међународно регистрованим жиговима нпр. пренос права, лиценцирање итд. је много економичније.

5. Ко може да користи Мадридски систем?

Физичко лице које је држављанин (или има пребивалиште) и правно лице које има озбиљно и стварно индустријско или трговачко предузеће у земљи чланици Мадридског система. Ако се међународна пријава подноси Заводу за интелектуалну својину Републике Србије, онда је то држављанин Републике Србије или лице које има пребивалиште на територији Републике Србије или правно лице које на територији Републике Србије има озбиљно и стварно индустријско или трговачко предузеће.

6. Шта је неопходно за регистрацију жига путем Мадридског система?

Неопходно је да подносилац пријаве претходно поднесе пријаву за признање националног жига или да је носилац националног жига регистрованог код Завода за интелектуално својину Републике Србије. Овај жиг или пријава за признање жига су основ за подношење међународне пријаве. Стога, садржина захтева за међународно регистровање мора да одговара националној пријави или жигу (исти пријавилац, идентичан знак и исти или ужи списак робе и услуга).

7. Каква је разлика између пријаве за признање жига и регистрованог жига као правног основа за подношење захтева за међународну регистрацију?

Када је међународна пријава поднета по основу националне пријаве жига (а не по основу национално регистрованог жига) на тај начин регистрован међународни жиг остаје везан за правну судбину националне пријаве одн. регистрације жига у року од 5 година од датума међународне регистрације. Стога, ако домаћа пријава жига буде одбијена потпуно или делимично, иста судбина ће задесити и међународни жиг који ће бити брисан из међународног регистра у целини или ће његово важење бити ограничено на начин на који је окончана и домаћа пријава.

8. Ко ме се подноси захтев за међународно регистровање жига?

Међународна пријава се подноси Заводу за интелектуалну својину Републике Србије на обрасцу захтева МЖ. За сваки жиг подноси се посебан захтев, у два примерка. Захтев мора да садржи изглед знака и обавезно треба назначити земље ("земља назначења") у којима се жели регистровати жиг.

Образац захтева се налази на нашем сајту у делу "Обрасци и упутства, односно на линку: <https://www.zis.gov.rs/prava-is/zigovi/obrasci-i-uputstva.12.html>

У прилогу захтева за међународно регистровање доставља се:

- уколико списак роба и/или услуга не може да стане на одговарајуће место на захтеву, подносилац пријаве треба да га достави у прилогу, у једном примерку. Списак може да буде идентичан или ужи у односу на списак из националне пријаве жига, односно регистрованог жига и може бити посебно састављен за одређену земљу. Списак производа и услуга саставља се на исти начин као и за пријаву домаћег жига, тј. по реду класа међународне класификације и подноси се на француском језику;
- пуномоћје, ако се пријава подноси преко пуномоћника;
- доказ о уплати таксе за захтев.

9. Шта је земља назначења?

Земља назначења је било која земља која је чланица Мадридског аранжмана и/или Мадридског протокола (као и Европска Унија која је чланица Мадридског протокола и ОАПИ – Афричка организација за интелектуалну својину која је такође чланица Мадридског протокола) за чију територију се жели регистровати жиг. “Назначење” је обележавање земаља (једне или више) у којима се жели регистровати жиг, обележавањем квадратића у захтеву за међународно регистровање жига.

10. Које земље припадају Мадридском систему?

Погледајте на линку:

https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

11. Шта је Завод порекла?

Завод порекла је завод земље или организације чланице Мадридске уније са којом подносилац пријаве има неопходну повезаност (путем седишта, држављанства или пребивалишта) и коме је поднео “националну пријаву” или код кога је регистровао “национални жиг.” Нпр. за држављане Републике Србије, лица са пребивалиштем или правна лица са седиштем у Републици Србији, то је Завод за интелектуалну својину Републике Србије.

12. Ток поступка након подношења захтева за међународно регистровање жига

Након подношења уредне пријаве Заводу Републике Србије, Завод исту прослеђује Међународном бироу Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), а затим заводи земаља назначења суштински испитују пријаву. Стога би ток поступка изгледао овако:

12.1. Пред Заводом за интелектуалну својину Републике Србије

Када је поднет захтев за међународно регистровање жига, Завод најпре испитује да ли је захтев уредан и да ли садржи све неопходне податке. Уколико захтев није уредан, Завод ће писменим путем позвати подносиоца захтева да га уреди. Ако подносилац захтева исти не уреди, Завод ће обацили пријаву. Ако је захтев за међународно регистровање уредан, Завод ће закључком позвати подносиоца да у одређеном року плати таксу за међународно регистровање жига и да достави доказ о извршеној уплати. Када подносилац захтева достави доказ о извршеној уплати, Завод ће доставити Светској организацији за интелектуалну својину (WIPO) пријаву за међународно регистровање жига. Ако подносилац захтева у остављеном року не достави доказ о извршеној уплати, сматраће се да је одустао од захтева и Завод ће донети закључак о обустави поступка.

12.2. Пред Међународним бироом Светске организације за интелектуалну својину (WIPO)

Међународни биро WIPO-а формално испитује захтев за међународно регистровање. Уколико је захтев уредан, Међународни биро ће евидентирати (регистровати) жиг у међународном регистру жигова. У *on line* бази жигова *Madrid Monitor* жиг ће бити евидентиран под одређеним бројем и датумом (Date of the registration). Затим, Међународни биро информисаће завод порекла и шаље потврду о међународној

регистрацији носиоцу жига или његовом заступнику. Такође, он обавештава и земље које су назначене у захтеву за међународно регистровање (“земље назначења”).

12.3. Пред заводом земље назначења

Заводи земаља назначења испитују пријаву, односно испитују да ли знак испуњава услове за заштиту жигом. У одређеном року (12-18 месеци) од датума нотификације (регистрације) жига у међународном регистру Madrid Monitor, завод “земље назначења” мора да обавести подносиоца пријаве да ли је знак заштићен или одбијен на територији те земље. Другим речима, датум регистрације (Date of the registration) не представља дефинитивну регистрацију жига, већ почетак напред наведеног рока у коме ће се одлучити да ли је жиг коначно регистрован. Ово из разлога што је жиг територијално право, те сходно домаћим прописима, свака земља коначно одлучује о његовој регистрацији на својој територији. Уколико подносилац пријаве буде обавештен да је његова пријава одбијена у конкретној земљи назначења, требало би пажљиво да прочита добијени документ како би знао како и у ком року треба да одговори заводу земље назначења. У овој ситуацији препоручљиво је ангажовање адвоката (заступника), а у неким земљама је и обавезно ангажовање локалног адвоката (заступника).

12.3.1. Који су разлози за одбијање међународне регистрације жига у земљи назначења?

Иако свака земља назначења одлучује на основу домаћих прописа и домаћег Закона о жиговима, уштено говорећи, разлози за одбијање регистрације могу се поделити у две групе:

Апсолутни разлози:

- знак није дистинктиван;
- знак је описан (дескриптиван) јер само описује врсту робе или услуге, њихов квалитет, квантитет, порекло или неко друго својство;
- знак може довести у заблуду потрошаче;
- знак је супротан јавном поретку или моралу;

Релативни разлози:

- када је пријављени знак истоветан или сличан знаку за који је раније поднета пријава или који је раније заштићен жигом, а који се односи на сличну или исту робу или услуге.

12.3.2. На ком језику подносилац пријаве добија обавештење да је жиг одбијен?

Подносилац добија обавештење на енглеском, француском или шпанском језику и не добија се превод на неком другом језику.

12.3.3. Период од 12-18 месеци је истекао и није добијено обавештење да је жиг одбијен у конкретној земљи (земљама) назначења, шта то заправо значи?

То значи да је жиг регистрован у конкретној земљи назначења за све робе и услуге за које је заштита тражена.

13. Колико траје међународно регистровани жиг?

Међународно регистровани жиг траје 10 година и може се продужавати неограничен број пута. Свако продужење је на следећих 10 година.

14. Шта је међународни регистар жигова?

Међународни регистар жигова садржи детаљне податке о свим међународно регистрованим жиговима евидентираним од стране Међународног бироа Светске организације за интелектуалну својину и доступан је у виду *on-line* базе података под називом Madrid Monitor.

15. Како се може извршити увид у међународни регистар жигова?

Међународни биро Светске организације за интелектуалну својину води *on-line* базу података међународно регистрованих жигова под називом Madrid Monitor, која је јавно доступна, бесплатна и којој се може приступити путем линка <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>

У овој бази се не налазе жигови коју су “национално регистровани” или за које је поднета “национална пријава” у Заводима земаља за које је тражена заштита. За увид у ове пријаве/жигове, може се користити електронска база података **TMView**, којој можете приступити путем линка:

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome?lang=sr#/tmview>

Наведени линкови налазе се на десној страни сајта Завода под називом „Претраживање жигова“.

16. Такса за међународну регистрацију и на који рачун се иста плаћа

Када је у питању такса за међународну регистрацију жига, имајући у виду да се поступак води како пред Заводом, тако и пред Међународним биром Светске организације за интелектуалну својину, плаћају се две таксе:

- “домаћа такса” (такса за захтев за међународно регистровање жига). Подносилац пријаве обавезно треба да достави Заводу доказ о извршеној уплати (други примерак уплатнице или потврду о уплати од стране банке).
- “међународна такса” (такса за међународно регистровање) се плаћа на уплатни рачун Међународног бироа Светске организације за интелектуалну својину, након што Завод утврди да је захтев уредан. Износ таксе у швајцарским францима, за међународну регистрацију жига, можете израчунати на сајту Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) на адреси <http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep>.
- Израчунавање се врши назнаком кода земље (или земаља) у којој подносилац пријаве жели да заштити свој знак. Такође, подносилац захтева треба обавезно да под ставком *office of origin* назначи да је реч о Републици Србији (RS) и да наведе број класа на које се знак односи. Уколико је реч о колективном жигу, потребно је обележити и то поље, као у случају ако је знак у боји.