

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

Члан 1.

У Закону о правној заштити индустријског дизајна („Службени гласник РС”, број 104/09), у члану 4. став 1. после речи: „пре дана подношења пријаве за признање тог индустријског дизајна,” додају се речи: „или пре датума признатог права првенства, уколико је оно затражено,” а после речи: „или ако не постоји раније поднета пријава за признање идентичног индустријског дизајна” додају се речи: „која је постала доступна јавности”.

Став 2. брише се.

Досадашњи став 3. постаје став 2.

У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. речи: „Разлика у небитним детаљима постоји ако информисани корисник, на први поглед, не разликује индустријске дизајне.” бришу се.

Члан 2.

У члану 5. став 1. речи: „дана признатог права првенства” замењују се речима: „датума признатог права првенства”.

Став 2. мења се и гласи:

„Приликом утврђивања индивидуалног карактера индустријског дизајна, узима се у обзир степен слободе аутора приликом стварања индустријског дизајна одређеног производа.”

Члан 3.

У члану 7. став 1. после речи: „датума” додају се речи: „признатог права”, после речи: „тражено” запета се замењује тачком, а речи: „осим у случају када у стандардним токовима пословања није постојала разумна могућност да пословни кругови специјализовани за дату област сазнају за откривање индустријског дизајна.” бришу се.

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Не сматра се да је индустријски дизајн постао доступан јавности у смислу става 1. овог члана, у случају када у стандардним токовима пословања није постојала разумна могућност да пословни кругови у Републици Србији специјализовани за дату област сазнају за откривање индустријског дизајна.”

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 4.

У члану 8. став 1. после речи: „може” реч: „да” брише се.

У ставу 2. после речи: „може” реч: „да” брише се.

У ставу 3. речи: „може да се заштити дизајн” замењују се речима: „биће одобрена заштита индустријском дизајну”.

Члан 5.

После члана 8. додају се назив и члан 8а, који гласе:

„Право на заштиту индустријског дизајна

Члан 8а.

Право на заштиту индустријског дизајна припада аутору или његовом правном следбенику, односно послодавцу, у случајевима предвиђеним овим законом.

Страна физичка и правна лица у погледу заштите индустријског дизајна уживају иста права као и домаћа физичка и правна лица, ако то произлази из међународних уговора или из начела узајамности.

Постојање узајамности доказује лице које се на узајамност позива.”

Члан 6.

У члану 9. став 1. после тачке 1) додају се три нове тач. 1а), 1б) и 1в), које гласе:

„1а) који не представља индустријски дизајн у смислу члана 2. став 1. овог закона;

1б) који не испуњава услове из чл. 3 - 8. овог закона;

1в) уколико је пријаву за признање индустријског дизајна поднело лице које нема право на заштиту индустријског дизајна у смислу члана 8а. став 1. овог закона;”.

Члан 7.

Назив изнад члана 10. и члан 10. бришу се.

Члан 8.

У члану 16. после речи: „лице” додају се речи: „које нема пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије”.

Члан 9.

У члану 18. став 3. тачка 2) после речи: „опис” реч: „дизајна” брише се.

После става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе:

„Једна пријава може да садржи захтев за признање права на индустријски дизајн за један или више, а највише до 100 индустријских дизајна.

Ако пријава индустријског дизајна садржи захтев за признање права за више индустријских дизајна (у даљем тексту: вишеструка пријава), сви производи на којима се тај индустријски дизајн примењује морају бити сврстани у исту класу и поткласу међународне класификације индустријског дизајна.”

Члан 10.

У члану 19. став 1. тачка 4) после речи: „назив” додаје се реч: „индустријског”.

У тачки 5) после речи: „аутор” додаје се реч: „индустријског”.

Став 3. брише се.

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.

Члан 11.

У члану 20. став 1. мења се и гласи:

„Опис индустријског дизајна садржи прецизан и сажет опис битних карактеристика оних елемената индустријског дизајна који га чине новим у смислу члана 4. овог закона и различитим од индустријских дизајна који су постали доступни јавности у смислу члана 5. овог закона.”

Став 2. мења се и гласи:

„Опис индустријског дизајна мора да буде заснован на поднетом приказу.”

Став 4. брише се.

Досадашњи став 5. постаје став 4.

Члан 12.

У члану 21. став 1. мења се и гласи:

„Приказом се представља спољашњи изглед предмета заштите, као и његови делови који се виде стално или приликом његове редовне употребе.”

Став 2. мења се и гласи:

„У приказу морају да се јасно представе сви елементи индустријског дизајна који га чине новим у смислу члана 4. овог закона и различитим од индустријских дизајна који су постали доступни јавности у смислу члана 5. овог закона.”

У ставу 3. после речи: „нацрт” брише се тачка и додају се речи: „и мора да испуњава прописане услове који се односе на квалитет и техничке карактеристике приказа.”

Члан 13.

Назив изнад члана 25. мења се и гласи: „Конвенцијско право првенства”.

У ставу 1. после речи: „у Републици Србији” додаје се реч: „конвенцијско”.

Досадашњи ст. 4 – 6. бришу се.

Члан 14.

После члана 25. додају се назив и члан 25а, који гласе:

„Уверење о праву првенства

Члан 25а

На захтев домаћег или страног физичког или правног лица које је код надлежног органа поднело уредну пријаву за признање права на индустријски дизајн, надлежни орган издаје уверење о праву првенства.

Захтев за издавање уверења о праву првенства садржи нарочито: податке о подносиоцу пријаве; приказ истоветан приказу у пријави; опис истоветан опису у пријави; доказ о уплати таксе за издавање уверења.

Уверење о праву првенства садржи нарочито: податке о подносиоцу пријаве; податке о аутору индустријског дизајна; број пријаве и датум подношења пријаве; приказ истоветан приказу у пријави; опис истоветан опису у пријави.

Влада ближе прописује садржину захтева из става 2. овог члана и садржину уверења о праву првенства из става 3. овог члана.”

Члан 15.

У члану 28. став 2. мења се и гласи:

„Изузетно од одредбе става 1. овог члана, пријава се може решавати по хитном поступку у случају судског спора, или покренутог инспекцијског надзора или

царинског поступка, на захтев суда или надлежног органа тржишне инспекције, односно царинског органа.”

Став 3. брише се.

Члан 16.

У члану 33. став 1. речи: „пријаве која садржи захтев за признање права на више индустријских дизајна (у даљем тексту: вишеструка пријава), у складу са чланом 19. став 3. овог закона,” замењују се речима: „вишеструке пријаве у смислу члана 18. став 5. овог закона”.

Члан 17.

У члану 39. став 2. тачка 5) речи: „увоз, извоз или транзит” замењују се речима: „увоз или извоз”.

Члан 18.

У члану 41. додаје се нови став 1. који гласи:

„Право које се стиче на основу регистрованог индустријског дизајна обухвата сваки индустријски дизајн који на информисаног корисника не оставља другачији укупан утисак.”

Досадашњи став 1. који постаје став 2. мења се и гласи:

„Обим права које се стиче на основу регистрованог индустријског дизајна одређен је приказом индустријског дизајна.”

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 19.

У члану 43. после речи: „трећем лицу” реч: „радње” брише се.

Тачка 1) мења се и гласи: „радње учињене у приватне и некомерцијалне сврхе;”.

После тачке 1) додаје се тачка 1а) која гласи: „радње учињене у експерименталне сврхе;”.

У тачки 2) испред речи: „умножавања” додаје се реч: „радње”.

Члан 20.

У члану 50. после става 2. додаје се став 3, који гласи:

„На сва питања која се односе на уговор о преносу права, а која нису уређена овим законом, примењују се прописи којима се уређују облигациони односи.”

Члан 21.

У члану 51. после става 5. додаје се став 6, који гласи:

„На сва питања која се односе на уступање права коришћења регистрованог индустријског дизајна, односно права из пријаве, а која нису уређена овим законом, примењују се прописи којима се уређују облигациони односи.”

Члан 22.

У члану 58. став 1. речи: „предвиђени овим законом” бришу се.

Члан 23.

Назив изнад члана 62. и члан 62. бришу се.

Члан 24.

Назив изнад члана 63. мења се и гласи: „Повреда права”.

У члану 63. став 1. речи: „на индустријски дизајн” бришу се.

У ставу 2. речи: „на индустријски дизајн” замењују се речима: „из става 1. овог члана”, а реч: „заштићеног” замењује се речима: „регистрованог, односно пријављеног”.

Члан 25.

Назив изнад члана 64. мења се и гласи: „Право на тужбу”.

Став 1. мења се и гласи: „Тужбу због повреде права из члана 63. овог закона могу да поднесу подносилац пријаве, носилац права на индустријски дизајн и стицалац лиценце.”

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Стицалац лиценце може поднети тужбу због повреде права уколико другачије није прописано уговором о лиценци.”

Досадашњи ст. 2. и 3. бришу се.

Члан 26.

После члана 64. додају се назив и члан 64а, који гласе:

„Тужба због повреде права

Члан 64а

У случају повреде права, тужилац може тужбом да захтева:

- 1) утврђење повреде права;
- 2) престанак повреде права;
- 3) одузимање, искључење из промета, уништење или преиначење, без накнаде, предмета којима је извршена повреда права;
- 4) одузимање, искључење из промета, уништење или преиначење, без накнаде, алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима је извршена повреда права, ако је то неопходно за заштиту права;
- 5) накнаду штете настале повредом права и оправданих трошкова поступка;
- 6) накнаду моралне штете за аутора;
- 7) објављивање пресуде о трошку туженог;
- 8) давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди права.

Лице које повреди право одговара за штету по општим прописима о накнади штете.

Ако је повреда учињена намерно или крајњом непажњом, тужилац може од туженог, уместо накнаде штете из става 1. тачка 5) овог члана, захтевати накнаду до троструког износа уобичајене лиценчне накнаде коју би примио за коришћење права.

При разматрању тужбених захтева из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, суд узима у обзир сразмеру између озбиљности повреде права и тражених мера, као и интересе трећих лица.”

Члан 27.

Назив изнад члана 65. мења се и гласи: „Поступак по тужби”.

У члану 65. став 1. речи: „на индустријски дизајн” бришу се.

После става 1. додају се ст. 2 - 5, који гласе:

„Поступак по тужби из става 1. овог члана је хитан.

Поступак по тужби због повреде права из пријаве суд ће прекинути до коначне одлуке надлежног органа по пријави.

Ако је пред надлежним органом, односно судом покренут поступак из чл. 58. и 71. овог закона, суд који поступа по тужби из чл. 64. и 64а овог закона дужан је да прекине поступак до коначне одлуке надлежног органа, односно правноснажне одлуке суда.

На поступак по тужби из става 1. овог члана примењују се одредбе закона којим се уређује парнични поступак.”

Члан 28.

У члану 66. став 1. реч: „захтев” замењује се речју: „предлог”, а речи: „његов заштићени индустријски дизајн или право из пријаве” замењују се речима: „његово право”.

После става 1. додају се ст. 2 - 4, који гласе:

„Ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете на страни носиоца права, суд може да одреди привремену меру без претходног саслушања противне странке.

У случају из става 2. овог члана суд ће одлуку о одређивању привремене мере да донесе у року од 10 дана од дана подношења предлога.

Жалба против решења којим је суд одредио привремену меру из става 1. овог члана не одлаже извршење решења.”

Члан 29.

У члану 67. став 1. мења се и гласи:

„На предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено, или да ће бити повређено, суд може одредити обезбеђење доказа.”

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Суд може одредити обезбеђење доказа и без претходног обавештавања или саслушања лица од кога се докази прикупљају, ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете на страни носиоца права, или ако предлагач учини вероватним да ће докази бити уништени или да ће их касније бити немогуће прибавити.”

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 30.

Назив изнад члана 68. мења се и гласи: „Покретање поступка за одређивање привремене мере, односно обезбеђење доказа”.

У члану 68. став 1. речи: „заштићеног индустријског дизајна, односно повреде права из пријаве”, замењују се речју: „права”.

Став 2. мења се и гласи:

„У случају када тужба није поднета у року из става 1. овог члана, суд ће на предлог лица против кога је одређена привремена мера, односно обезбеђење доказа, укинути решење којим је одређена привремена мера, односно обезбеђење доказа, обуставити поступак и укинути спроведене радње.”

После става 2. додаје се став 3, који гласи:

„У случају из става 2. овог члана, лице против кога је одређена привремена мера, односно обезбеђење доказа, има право на накнаду штете која му је нанесена привременом мером, односно обезбеђењем доказа.”

Члан 31.

У члану 69. речи: „заштићеног индустријског дизајна” замењује се речју: „права”, реч: „изрицање” замењује се речју: „одређивање”, а после речи: „привремене мере” додаје се запета и речи: „односно за обезбеђење доказа”.

Члан 32.

У члану 70. став 1. речи: „заштићеног индустријског дизајна или права из пријаве” замењују се речју: „права”, а реч: „информацију” замењује се речју: „информације”.

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:

„Достављање информација из става 1. овог члана суд може наложити и другом лицу:

1) код кога је пронађена роба која се налази у промету, а којом се повређује право;

2) које пружа услуге у промету, а којима се повређује право;

3) за које је утврђено да на комерцијалној основи пружа услуге које се користе у активностима којима се повређује право;

4) које је од стране лица из тач. 1), 2) или 3) овог става наведено као лице укључено у производњу или дистрибуцију роба или пружање услуга којима се повређује право.

Под информацијама из става 1. овог члана сматрају се нарочито:

1) подаци о произвођачима, дистрибутерима, добављачима и другим лицима која су претходно била укључена у производњу или дистрибуцију робе или пружање услуга, као и о продавцима којима је роба намењена;

2) подаци о количинама произведене, испоручене или наручене робе или услуга, као и ценама оствареним за такву робу или услуге.”

Досадашњи став 2. постаје став 4.

Члан 33.

Назив изнад члана 71. мења се и гласи: „Тужба за оспоравање права”.

Члан 34.

Назив члана 74. мења се и гласи: „Тужба за признање ауторства”.

Члан 35.

После члана 74. додају се назив и члан 74а, који гласе:

„Ревизија

Члан 74а

Ревизија је дозвољена против правноснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу регистрованог индустријског дизајна или права из пријаве.”

Члан 36.

Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по прописима по којима су започети.

Члан 37.

Подзаконски пропис за извршење овог закона биће донет у року од четири месеца од дана ступања на снагу овог закона.

До доношења подзаконског прописа из става 1. овог члана, примењују се одредбе Уредбе о садржини Регистра пријава и Регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа („Службени гласник РС”, број 43/10), ако нису супротне овом закону.

Члан 38.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Предвиђена решења првенствено имају за циљ да отклоне уочене недостатке термилошке природе и да на тај начин омогуће прецизније тумачење и ефикаснију примену важећег Закона о правној заштити индустријског дизајна. Измене и допуне у делу којим се уређује грађанскоправна заштита имају за циљ успостављање ефикаснијег система правне заштите индустријског дизајна.

Поред наведеног, измене важећег Закона извршене су и у циљу додатног усклађивања 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) и Директивом 98/71/ЕЗ Европског парламента и Савета о правној заштити дизајна (у даљем тексту: Директива ЕЗ 98/71).

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. се врши термилошко прецизирање института „новости индустријског дизајна” у складу са одредбом члана 4. Директиве 98/71, а у смислу да се јасно прописује да за испуњавање услова „новости” није довољно само да не постоји раније поднета пријава за признање идентичног индустријског дизајна, већ је неопходно да таква ранија пријава није постала доступна јавности. На тај начин, јасно се дефинише да се критеријум доступности јавности односи не само на регистровани индустријски дизајна, већ и на раније поднету пријаву за признање индустријског дизајна. Другим речима, и у случају када постоји раније поднета пријава за признање индустријског дизајна која није постала доступна јавности, индустријски дизајн за који се тражи заштита сматраће се новим.

Поред тога, досадашњи став 3. је нови став 1. члана 4. важећег Закона, чиме се прецизира да је за утврђивање „новости” индустријског дизајна релевантан датум подношења пријаве индустријског дизајна, односно датум признатог права првенства уколико је оно затражено.

Такође, из досадашњег става 3. који је постао став 2, брише се друга реченица која гласи: „Разлика у небитним детаљима постоји ако информисани корисник, на први поглед, не разликује индустријске дизајне”. Разлог за ову измену произилази из одредбе члана 4. Директиве 1998/71/ЕЗ која повезује циљеве стварања унутрашњег тржишта са захтевом изједначавања материјалних услова за стицање регистрованог права на дизајн у законодавствима свих држава чланица ЕУ и у том смислу захтева од држава чланица јединствену дефиницију појма дизајна. Досадашња дефиниција разлике у небитним детаљима заправо представља један ограничавајући фактор који Директива 1998/71/ЕЗ не прописује. Изостављањем ове дефиниције даје се шири

простор за utvrđivanje postojanja novosti. Naime, utvrđivanje postojanja novosti zavisi od svih relevantnih okolnosti svakog pojedinačnog slučaja i ne može se ograničavati isključivo na standard „informisanog korisnika” i „prvog pogleda” kao jedini relevantan.

Odredbom člana 2. precizira se odredba člana 5. stav 2. važećeg Zakona kojom se bliže uređuje način utvrđivanja individualnog karaktera industrijskog dizajna, tako što se kao kriterijum za njegovo utvrđivanje propisuje stepen slobode autora prilikom stvaranja tog industrijskog dizajna. Prema formulaciji iz odredbe člana 5. stav 2. važećeg Zakona, postoje dva faktora koja se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja individualnog karaktera industrijskog dizajna (sloboda autora prilikom stvaranja industrijskog dizajna i objektivno ograničenje uslovljeno tehnološkim i funkcionalnim karakteristikama proizvoda). Izmenom navedene odredbe, kriterijum ispitivanja „stepena slobode” radi utvrđivanja individualnog karaktera industrijskog dizajna ne ograničava se na objektivna ograničenja proузрокована tehnološkim i funkcionalnim karakteristikama proizvoda na koji se industrijski dizajn odnosi. Naime, stepen slobode autora industrijskog dizajna može biti ograničen generalnom prirodom proizvoda na koji se taj industrijski dizajn primenjuje, ili u koji se inkorporira, ili industrijskog sektora коме pripada. Stoga je potrebno ostaviti dovoljno prostora da se relevantne okolnosti koje ograničavaju stepen slobode autora industrijskog dizajna utvrđuju na osnovu okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, polazeći od prirode proizvoda i industrijskog sektora, a bez uvođenja dodatnih kriterijuma koji nisu predviđeni odredbama Direktive 1998/71/EZ. Time je otkloњena uočena neusaglašenost sa čl. 5.2. Direktive 98/71/EZ na koju je ukazala Evropska komisija u svojim primedbama na tekst važećeg Zakona.

Odredbom člana 7. važećeg Zakona uređuje питање доступности јавности као кључног фактора који се узима у обзир прilikом utvrđivanja novosti i individualnog karaktera industrijskog dizajna - дефинише се опште правило према коме ће се industrijski dizajn сматрати доступним јавности ако је објављен, излаган, коришћен у промету робе и услуга, или на други начин откривен пре дана подношења пријаве industrijskog dizajna, или датума признатог права првенства. С друге стране, прописан је и изузетак од тог општег правила, али на недовољно прецизан начин, па се у циљу јасноће законског текста, чланом 3. мења и допуњује члан 7. тако што се у ставу 1. прописује опште правило када ће се industrijski dizajn сматрати доступним јавности (ако је објављен, излаган, коришћен у промету робе и услуга, или на други начин откривен пре дана подношења пријаве industrijskog dizajna, или датума признатог права првенства). У новом ставу 2. прописује се изузетак по коме ће се сматрати да је industrijski dizajn нов и има индивидуални карактер у случају када у стандардним токовима пословања није постојала разумна могућност да пословни кругови у Републици Србији, који су специјализовани за дату област, сазнају за откривање индустриског дизајна. На тај начин се узима у обзир она јавност коју чине пословни кругови специјализовани за дату област на територији Републике Србије, а уједно оваква дефиниција постаје компатибилна са системом који је установљен на нивоу Европске уније, а који аналогно као релевантну јавност одређује пословне кругове који су у Европској унији специјализовани за дату област. Овом изменом се не задире у постојећу праксу испитивања новости и индивидуалног карактера индустриског дизајна, већ се правна норма уподобљава фактичком поступању завода прilikом испитивања испуњености услова за заштиту индустриског дизајна.

У пракси, примена наведене одредбе значи да се новост и индивидуални карактер индустријског дизајна превасходно морају испитивати узимајући у обзир ону јавност коју чине пословни кругови специјализовани за дату област на територији Републике Србије. У том смислу у поступку по свакој конкретној пријави за признање индустријског дизајна, Завод за интелектуалну својину испитује расположиве фондове заштићених индустријских дизајна на територији Републике Србије и то кроз националну базу података, базу података Светске организације за заштиту интелектуалне својине (WIPO) и базу података комунитарних дизајна (база података Европског завода за хармонизацију унутрашњег тржишта – ОХИМ). Међутим, сваки тако регистровани индустријски дизајн може се побијати у поступку оглашавања ништавим уколико постоје релевантни докази да је исти или сличан индустријски дизајн постао доступан јавности било где у свету пре дана подношења пријаве за признање тог индустријског дизајна и тада је на носиоцу права на индустријски дизајн да докаже да у конкретном случају није постојала разумна могућност да пословни кругови специјализовани за дату област у Републици Србији за њих сазнају. На тај начин, уз поштовање принципа апсолутне новости који подразумева доступност јавности индустријског дизајна било где у свету који је опште усвојен у области заштите индустријског дизајна, истовремено се уважава принцип територијалног дејства индустријског дизајна који намеће обавезу усвајања наведеног изузетка када се ради о доступности јавности у стандардним токовима пословања у Републици Србији. Овакво законско регулисање обезбеђује, у условима глобализације тржишта, највиши ниво заштите индустријског дизајна од свих аката неовлашћеног копирања и подражавања, уз истовремено уважавање територијалног дејства индустријског дизајна.

Одредба члана 4. врши исправку техничке грешке у члану 8. ст. 1. и 2. важећег Закона, а измена у ставу члану 8. став 3. има за циљ јасно формулисање обавезе да се, уколико су испуњени општи законски услови за заштиту индустријског дизајна, ова заштита одобри и оном дизајну који омогућава вишеструко састављање, или повезивање међусобно замењивих производа у модуларном систему. Наиме, формулацији из важећег Закона даје основ за тумачење да нема обавезе пружања заштите у наведеном случају, што је у супротности са одредбом чл. 7.3. Директиве ЕУ98/71, на шта је ЕК указала као на недостатак текста важећег Закона.

Допуном се додаје нови члан 8а (досадашњи члан 10. неизмењеног садржаја са називом „Право на заштиту индустријског дизајна”), чиме се врши систематизовање текста.

Чланом 6. се обједињују услови за заштиту индустријског дизајна који су важећим Законом наведени у неколико одредаба (чл. 2. став 1, 3–8 и 10). У члану 9. важећег Закона су методом негативне енумерације наведени разлози због којих се не може одобрити правна заштита индустријском дизајну. Међутим, ова одредба не садржи директно упућивање на одговарајуће одредбе (ни на члан 2, ни на одредбе чл. 3-8. важећег Закона којима су уређени услови утврђења постојања „новости” и „индивидуалног карактера”, нити на одредбу члана 10. којом је уређено ко има право на заштиту индустријског дизајна), па је његова примена била везана за тумачења наведених одредаба. Из разлога методолошке прецизности, а са циљем да сви разлози за непризнавање заштите индустријског дизајна буду изричито прописани једном одредбом врши се допуна члана 9. важећег Закона. У том смислу новом тачком 1а) изричито се прописује да се не може одобрити заштита индустријском дизајну који не представља индустријски дизајн у смислу члана 2. став 1, будући да је наведеном одредбом изричито прописано шта се сматра дизајном који може уживати заштиту на основу тог закона. Новом тачком 1б) изричито се прописује да

се индустријски дизајн не може заштитити уколико нису испуњени услови новости и индивидуалног карактера. Нова тачка 1в) утврђује да се индустријски дизајн не може заштитити уколико је пријаву за признање поднело лице које нема право на заштиту индустријског дизајна у смислу члана 8а. став 1 овог закона, тј. које није ни аутор индустријског дизајна, нити његов правни следбеник, или његов послодавац. Ова измена је целисходна, јер се њом директно и изричито наводи у којим случајевима неће бити призната правна заштита индустријског дизајна, чиме се избегава било какво посредно тумачење. Овим допунама врши се и усклађивање одредбом чл. 11.1.а) Директиве 98/71.

Чланом 7. се брише члан 10. важећег Закона а, имајући у виду да је ова одредба неизмењеног садржаја, из разлога систематизованог уређења текста прописа, пребачена у нови члан 8а.

Чланом 8. врши се измена у члану 16. важећег Закона сходно којој стране физичко или правно лице у поступку пред надлежним органом мора именовати заступника који је уписан у Регистар заступника који води надлежни орган или домаћег адвоката, што није у складу одредбом којом се уређује процесна способност странака (члан 43. Закона о општем управном поступку), а којом је прописано да свака странка која је потпуно пословно способна може сама вршити радње у поступку. Такође, у преговарачком процесу који се води у вези са приступањем Републике Србије СТО, више пута је указано да се оваквим решењем страна лица доводе у неравноправан положај у односу на домаћа лица и да се тиме крши принцип националног третмана прокламован у члану 3. ТРИПС споразума. Изменом члана 16. важећег Закона о правној заштити индустријског дизајна прецизирано је да се обавеза именовања заступника односи само на она страна физичка или правна лица која немају пребивалиште односно седиште на територији Републике Србије. Обавеза именовања заступника за страна лица која немају седиште, односно пребивалиште на територији Републике Србије задржана је са циљем ефикасног вођења управног поступка заштите индустријског дизајна, имајући у виду нарочито одредбу члана 77. Закона о општем управном поступку која прописује обавезно лично достављање у управним поступцима, при чему се достављање адвокату сматра извршеним личним достављањем.

Одредбом члана 9. врши се исправка техничке грешке у члану 18. став 3. тачка 2) важећег Закона. Нови став 4. садржи преузету одредбу става 3. члана 19. важећег Закона из разлога систематичног уређења прописа. Новим ставом 5. се дефинише вишеструка пријава за признање индустријског дизајна, што није нови правни институт, већ прецизно одређивање садржине појма који је садржан и у важећем Закону.

Члан 10. врши измене у члану 19. важећег Закона, исправком техничке грешке у ставу 1. тачка 4) и брисањем досадашњег става 3. (који је постао нови став 4. члана 18).

Чланом 11. се врши прецизирање садржине „описа индустријског дизајна” садржане у члану 20. важећег Закона, тако што се тај опис односи искључиво на оне елементе индустријског дизајна који га чине новим, а не на све елементе индустријског дизајна како произилази из важеће одредбе. Примена те одредбе ће, имајући у виду постојање прецизних и јасних приказа индустријског дизајна у форми техничких цртежа, знатно олакшати подношење пријаве за признање индустријског дизајна, без прилагања веома обимних и често тешко разумљивих описа, што је до сада био случај.

Будући да се обим права на индустријски дизајн заснива на приказу, чланом 12. се врше измене и допуне у циљу детаљнијег и прецизнијег прописивања садржине приказа индустријског дизајна из члана 21. важећег Закона, тако да се из израђеног приказа јасно види спољашњи изглед предмета заштите, као и његових делова који се виде стално или приликом његове редовне употребе. Такође, у

приказу морају да буду јасно представљени они елементи индустријског дизајна који га чине новим у смислу члана 4., односно и различитим од индустријских дизајна који су постали доступни јавности у смислу члана 5. важећег Закона

Чланом 13. се мења назив члана 25. важећег Закона тако да гласи „Конвенцијско право првенства”, из разлога терминолошког уједначавања овог института, који је и у другим законима из области индустријске својине дефинисан на исти начин. Овај назив је садржан и у члану 4. Париске конвенције којим се прописује да ће се ово конвенцијско право првенства признати пријави индустријског дизајна поднетој у некој земљи чланици Париске уније или Светске трговинске организације - СТО.

Чланом 14. додаје нови члан 25а са називом: „Уверење о праву првенства”, а садржином се прописује обавеза надлежног органа за издавање уверења о праву првенства, садржина захтева за издавање уверења о праву првенства, садржина уверења о праву првенства, као и одредба о обавези Владе да ближе пропише садржину наведеног захтева и уверења. На тај начин, одредбе које се односе на садржину захтева и уверења о праву првенства се групишу као посебна целина одвојена од одредаба којима се уређује право првенства и конвенцијско право првенства.

Чланом 15. се отклања уочени недостатак у одредби члана 28. став 2. Закона о правној заштити индустријског дизајна, тако што поднет захтев за међународно регистровање индустријског дизајна није услов под којим се изузетно пријава може решавати по хитном поступку. Сагласно члану 3. Хашког споразума о међународном регистровању индустријског дизајна, међународно регистровање се може остварити и на основу саме поднете пријаве за признање индустријског дизајна. Другим речима, претходно регистровање индустријског дизајна на националном нивоу, тј. у Републици Србији није предуслов за његово међународно регистровање, јер се оно може извршити већ на основу поднете пријаве. У том смислу, захтев за међународно регистровање индустријског дизајна не повлачи за собом неопходност претходног регистровања тог индустријског дизајна, па не може бити основ за прекоредно одлучивање по хитном поступку.

Члан 16. врши измену у погледу упућивања на одговарајућу одредбу којом се уређује вишеструка пријава, што је последица додавања новог става 5. у члану 18.

Чланом 17. се врши измена у члану 39. став 3. тачка 5) важећег Закона који прописује да се под економским искоришћавањем заштићеног индустријског дизајна сматра између осталог и увоз, извоз или транзит производа израђеног на основу заштићеног индустријског дизајна. Ово решење међутим није у складу са чланом 12.1. Директиве 98/71 о комунитарном дизајну у делу који се односи на транзит производа. Ово из разлога што са становишта права интелектуалне својине роба у транзиту је само фактички на територији Републике Србије, док се правно налази у „међуграничном простору” у коме се не одвија никаква радња коришћења индустријског дизајна у промету. Будући да се у случају транзита, роба фактички не налази у промету, нити је намењена стављању у промет на територији Републике Србије то не постоји правни основ за овлашћење носиоца права на индустријски дизајн да забрани транзит производа израђеног на основу заштићеног индустријског дизајна.

Члан 18. мења члан 41. важећег Закона тако што се изричито уређује обим права на индустријски дизајн. Обим права је важно дефинисати из разлога што се признањем индустријског дизајна његовом титулару додељује монополско право, из кога произилази садржина права у смислу овлашћења да своје право истакне према трећим лицима. У том смислу овом одредбом се прецизира да право које се стиче на

основу регистрованог индустријског дизајна обухвата сваки индустријски дизајн који на информисаног корисника не оставља другачији укупан утисак. То значи да регистровани индустријски дизајн ужива заштиту у односу на сваки индустријски дизајн који на информисаног корисника оставља идентичан или битно сличан укупан утисак у смислу чл. 4. и 5. тог закона. Другим речима, монополско право које се стиче признањем индустријског дизајна покрива само идентичне индустријске дизајне и не може се истаћи према лицима која користе у промету производ израђен на основу различитог индустријског дизајна. Нова одредба је сада у потпуности усклађена са одредбом чл. 9.1 Директиве 98/71 о комунитарном дизајну. Сходно наведеној измени, досадашњи став 1. постаје став 2. и измењен је тако што је дефинисано да је обим права одређен приказом индустријског дизајна. На овај начин отклања се недостатак из важећег Закона којим је прописано да је обим права одређен описом индустријског дизајна. Наиме, приказ индустријског дизајна је елемент који суштински одређује обим права, док је опис пратећи елемент чија је функција да ближе објасни елементе новости који су дати у приказу индустријског дизајна.

Одредбом члана 19. се допуњује члан 43. важећег Закона тако што се прописује ограничење права носиоца права на индустријски дизајн у односу на радње учињене у приватне сврхе, а не само „некомерцијалне” како важећа одредба одређује. Наиме, чињеница да је нека радња извршена у некомерцијалне сврхе, не значи нужно да је извршена у приватне сврхе, јер је могуће нпр. да треће лице искоришћава заштићени индустријски дизајн тако што израђује производ према заштићеном индустријском дизајн и уступа га без накнаде трећим лицима, или га чини доступним јавности на било који други начин који нема комерцијалну сврху (случај излагања на изложби или сајму који нису продајног карактера). У наведеном случају, радња је учињена у некомерцијалне сврхе али не и за приватне потребе. Из тог разлога, показало се као неопходно да се изврши прецизирање ове одредбе изричитим прописивањем да ограничење права постоји и у случају радњи трећих лица које су учињене у приватне сврхе. Ово прецизирање је у складу са одредбом Директиве 98/71 којом је уређено ограничење права на индустријски дизајн, а на неопходност уношења ове измене указано је од стране Европске комисије на основу анализе усклађености важећег Закона. Такође, из разлога прегледности, извршена је пренумерација одредаба којима се таксативно набрајају случајеви ограничења права на индустријски дизајн.

Чланом 20. се предлаже допуна члана 50. важећег Закона, тако што се додаје став 3. којим се, у односу на сва питања која се тичу уговора о преносу права, а која нису регулисана важећим Законом, упућује на примену прописа којима се уређују облигациони односи.

Члан 21. предлаже допуну члана 51. важећег Закона новим ставом 6. који упућује на супсидијарну примену прописа којима се уређују облигациони односи, у погледу питања која нису регулисана Законом о правној заштити индустријског дизајна, а односе се на уступање права коришћења регистрованог индустријског дизајна, односно права из пријаве.

Чланом 22. се мења члан 58. став 1. важећег Закона брисањем речи: „предвиђени овим законом”, чиме се отвара могућност да се испитивање услова за признање индустријског дизајна који су постојали у време регистравања индустријског дизајна врши према закону који је био важећи у том моменту.

Одредбама 23-27. предложеног закона врше се измене и допуне важећег Закона у делу којим се уређује грађанскоправна заштита за случај повреде регистрованог индустријског дизајна, односно права из пријаве, а из разлога

методолошке прецизности и систематике врше се и измене редоследа чланова и њихових назива. Тако се мења назив члана 63. тако да гласи: „Повреда права”, чиме се прецизира да се заштита у случају повреде права односи и на пријаву индустријског дизајна. Назив члана 64. се такође мења, као и његова садржина, тако да је на подношење тужбе због повреде индустријског дизајна односно права из пријаве, овлашћен сваки стицаоц лиценце, а не само стицаоц искључиве лиценце. После члана 64. додаје се назив и нови члан 64а која одредба има измењену и допуњену садржину одредбе члана 62. који је брисан. Тужбени захтеви се проширују на одузимање или искључење из промета предмета којима је извршена повреда, као и алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети 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 ће спровођење ових мера бити без било какве накнаде лицу за које се утврди да је повредило индустријски дизајн, одн. право из пријаве. Поред тога, тужбом због повреде права може се тражити накнада и нематеријалне штете, што омогућава да носиоци права остваре и накнаду моралне штете, која је у случају повреде индустријског дизајна, односно права из пријаве најчешће садржана у нарушавању репутације носиоца права. Нов назив и промена садржине члана 65. важећег Закона обрезају груписање свих одредби које се односе на поступак по тужби.

Одредбама 28-30. предложеног закона мењају се чл. 66-68. важећег Закона којима се уређују привремена мера, мера обезбеђења доказа, као и покретање поступка за одређивање привремене мере и мере обезбеђења доказа. Изменама се обезбеђује ефикаснија заштита носиоца права, како у току поступка по тужби, тако и пре подношења тужбе. Пре свега, институти привремених мера и мера обезбеђења доказа су од одлучујећег значаја за ефикасну заштиту индустријског дизајна и других права интелектуалне својине, па се изменама и допунама отклања могућност настанка штете која може да буде проузрокована разним процесним разлозима, као што је, између осталог, саслушање противне странке. Према важећем Закону није предвиђена могућност да се привремена мера обезбеђења доказа изрекне и без саслушања противне странке, што се прописује допуном одредбе члана 66. тако што се прописује могућност да у року од 10 дана суд одреди привремену меру и без претходног саслушања противне странке у случају када постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете на страни носиоца права. Овакво решење је у складу са чланом 260. Закона о извршењу и обезбеђењу и са чланом 9(4) Директиве ЕЗ 2004/48. Допуњује се и одредба члана 68. важећег Закона прописивањем да ће суд, у случају неподношења тужбе у прописаном року, на предлог лица против кога је одређена привремена мера, односно обезбеђење доказа, укинути решење којим је одређена привремена мера, односно обезбеђење доказа, обуставити поступак и укинути спроведене радње. Прописивањем наведене санкције за случај неподношења тужбе, отклања се свака могућност злоупотребе ових института, што је од значаја са становишта правне сигурности уопште. Овакво решење је у складу са чланом 291. Закона о извршењу и обезбеђењу и са чл. 7. и 9. Директиве ЕЗ 2004/48.

Чланом 31. се врши измена у члану 69. важећег Закона, заменом речи: „изрицање” речју: „одређивање”, као и допуна додавањем речи: „односно за обезбеђење доказа”, што уводи могућност да суд одреди одговарајући новчани износ као обезбеђење у случају неоснованости захтева, и када је покренут поступак за обезбеђење доказа.

Чланом 32. отклања се техничка грешка у члану 70. важећег Закона заменом речи: „информацију” речју у множини: „информације”, а и допуна новим ставом 2. који проширује круг лица којима суд може наложити достављање информација, као

и новим ставом 3. који примера ради наводи информације чије достављање суд може да захтева од лица које је извршило повреду права. Одредбе оба нова става су усклађене и са одредбом члана 8. Директиве ЕУ бр. 2004/48 ЕЗ и представљају општи стандард у модерним прописима о индустријској својини, којом се употпуњавају одредбе важећег Закона о грађанскоправној заштити права.

Чланом 33. се мења члана 71, чланом 34. назив члана 74, а чланом 35. се у важећи Закон додаје нови члан 83а којим се предвиђа могућност улагања ревизије као ванредног правног лека дозвољеног против правоснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу индустријског дизајна или права из пријаве. С обзиром да је на основу одредбе члана 403. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС”, број 72/11) посебним законима остављено да пропишу одредбе о дозвољености изјављивања ревизије, то је у важећи Закон унета одредба којом се регулише право на изјављивање овог ванредног правног лека. Предложеним решењем употпуњује се грађанскоправна заштита права прописаних предложеним законом, како у погледу имовинских, тако и у погледу неимовинских спорова.

Чланови 36-38. су самосталне одредбе које уређују начин окончања започетих поступака, измену и допуну извршног прописа и 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.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1. Овлашћени предлагач - Влада

Обрађивач - Министарство просвете, науке и технолошког развоја

2. Назив нацрта закона, другог прописа или општег акта

Предлог закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна

Draft Law on Amendments and Supplements of the Law on the Legal Protection of Industrial Designs

3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум) и одредбама Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум)

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну саржину прописа

- Наслов VI, члан 75. Споразума о стабилизацији и придруживању (Интелектуална, индустријска и комерцијална својина)

- Наслов III, члан 40. Прелазног споразума (Интелектуална, индустријска и комерцијална својина)

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и Прелазног споразума

Према члану 75. став 3. Споразума о стабилизацији и придруживању, прелазни рок за усклађивање законодавства са одредбама Споразума и Прелазног споразума је најкасније 5 година од ступања на снагу Прелазног споразума.

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума

Предложеним прописом у потпуности се испуњавају захтеви који произилазе из одредбе члана 75. Споразума о стабилизацији и придруживању и члана 40. Прелазног споразума.

4. Усклађеност прописа са правом Европске уније

а) навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима

б) навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима

32008L0095	Директива 98/71/ЕЗ Европског парламента и Савета од 13. октобра 1998. о правној заштити дизајна Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs	Делимично усклађен
32004L0048	Директива 2004/48/ЕЗ Европског парламента и савета од 29. априла 2004. о спровођењу права интелектуалне својине Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights	Делимично усклађен

в) навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност са њима

Предлог закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна у потпуности је усклађен са следећим међународним споразумима:

- Хашким споразумом о међународном пријављивању индустријских узорака и модела (Хашки документ) и допунским актом из Стокхолма („Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, бр. 3/93 од 18.06.1993. године);
- Женевским актом Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна усвојеним на дипломатској конференцији од 2. 07.1999. године („Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 42/09 од 2.06.2009. године);
- Локарнским аранжманом о установљењу међународне класификације за индустријске узорке и моделе („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, бр. 51/74 од 18.10.1974. године).

г) разлози за делимичну усклађеност односно неусклађеност

Одредба члана 6. став 1. Директиве 98/71/ЕЗ односи се на специјализоване кругове унутар ЕУ, док се предложена измена члана 7. став 2. односи на специјализоване кругове у Републици Србији. Такође, одредба члана 11. став 1. тачка д) Директиве 98/71/ЕЗ дефинише правило приоритета регистрације и пријаве Комуитарног дизајна. Имајући наведено у виду, потпун пренос ових одредаба Директиве није могућ пре приступања Србије ЕУ.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна је оцењен као делимично усклађен са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29. априла 2004. Наиме, члан 64. Предлога закона делимично је усклађен са чланом 4. наведене Директиве, јер није прописана могућност покретања поступка због повреде права по предлогу професионалних удружења основаних ради заштите права интелектуалне својине. Ово из разлога што оваква удружења не постоје у нашем правном систему. Стога пун пренос Директиве 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29. априла 2004. о спровођењу права интелектуалне својине зависи од усклађености и других закона који третирају материју права интелектуалне својине са овом Директивом.

д) рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености нацрта закона, другог прописа и општег акта с *acquis communautaire-om*

Усклађивање је процес који ће трајати током примене Споразума о стабилизацији и придруживању, а потпуна усклађеност ће бити постигнута у року који је Споразумом дефинисан, тј. 5 година од дана ступања на снагу Прелазног споразума.

4. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност констатовати ту чињеницу.

5. Да ли су горе наведени извори права ЕУ преведени на српски језик?

Напред наведени извори права ЕУ преведени су на српски језик.

6. Да ли је нацрт прописа преведен на неки службени језик ЕУ?

Предлог закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна је преведен на енглески језик.

7. Учешће консултаната у изради нацрта закона, другог прописа и општег акта и њихово мишљење о усклађености

У изради Предлога закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна нису учествовали консултанци, али су узети у обзир коментари и сугестије добијени од Европске комисије у вези са важећим текстом Закона о правној заштити индустријског дизајна. Такође, радна верзија Предлога закона је послата на мишљење Европској комисији. Поред тога, у делу закона којим се мењају и допуњују одредбе које се односе на грађанскоправну заштиту узето у обзир правно мишљење експерата Max Planck института за интелектуалну својину и право конкуренције, из Минхена.