

# ZAKON

## O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGOVIMA

### Član 1.

U Zakonu o žigovima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), u članu 4. stav 1. posle reči: „koji se može grafički predstaviti” dodaju se reči: „pod uslovom da je podoban za razlikovanje u prometu robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica”.

### Član 2.

U članu 5. stav 1. dodaje se tačka 1), koja glasi:

„1) koji ne ispunjava uslov iz člana 4. ovog zakona;”.

Dosadašnje tač. 1)-14) postaju tač. 2)-15).

Dosadašnja tačka 3) koja postaje tačka 4) menja se i glasi:

„koji se sastoji isključivo od trodimenzionalnog oblika određenog prirodom robe ili oblika robe koji je neophodan za dobijanje određenog tehničkog rezultata ili od oblika koji bitno utiče na vrednost robe;”.

Dosadašnja tačka 4) koja postaje tačka 5) menja se i glasi:

„koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji u prometu mogu služiti za označavanje vrste, kvaliteta, količine, namene, vrednosti, geografskog porekla, vremena proizvodnje robe ili pružanja usluga, ili drugih karakteristika robe, odnosno usluga;”.

U dosadašnjoj tački 5) koja postaje tačka 6) posle reči: „koji je” dodaju se reči: „u svakodnevnom govoru ili u dobrim trgovinskim običajima postao”.

Dosadašnja tačka 6) koja postaje tačka 7) menja se i glasi:

„koji svojim izgledom ili sadržajem može da dovede u zabludu učesnike u prometu u pogledu npr. vrste, kvaliteta ili geografskog porekla robe, odnosno usluga;”.

U dosadašnjoj tački 7) koja postaje tačka 8) posle reči: „podražava” dodaje se zapeta i reči: „osim po odobrenju nadležnog organa”.

U stavu 2. brojevi: „2), 4) i 5)” zamenjuju se brojevima: „3), 5) i 6)”.

U stavu 3. reči: „iz stava 1. tač. 8), 9) i 11)” zamenjuju se rečima: „iz stava 1. tač. 9), 10) i 12)”, a reči: „iz stava 1. tač. 8) i 9)” zamenjuju se rečima: „iz stava 1. tač. 9) i 10)”.

Stav 4. menja se i glasi:

„U slučaju iz stava 1. tač. 10)–13) ovog člana znak se može zaštititi žigom uz izričitu pismenu saglasnost nosioca ranijeg prava.”

U stavu 5. reči: „iz stava 1. tačka 10)” zamenjuju se rečima: „iz stava 1. tačka 11)”, a reči: „iz stava 1. tačka 11)” zamenjuju se rečima: „iz stava 1. tačka 12)”.

### Član 3.

U članu 10. stav 1. posle reči: „pravno lice” dodaju se reči: „koje nema prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije”.

#### **Član 4.**

U članu 12. stav 6. reči: „označeni i svrstani” zamenjuju se rečima: „označene i svrstane”.

#### **Član 5.**

Posle člana 17. dodaje se naziv člana 18. koji glasi: „Konvencijsko pravo prvenstva”.

U članu 18. stav 1. posle reči: „Republici Srbiji” dodaje se reč: „konvencijsko”, a posle reči: „ podnošenja prijave” brišu se reči: „sa dejstvom”.

Dosadašnji st. 4– 6. brišu se.

#### **Član 6.**

Posle člana 18. dodaju se naziv člana i član 18a koji glase:

„Uverenje o pravu prvenstva

#### **Član 18a**

Na zahtev domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica koje je kod nadležnog organa podnelo urednu prijavu za priznanje žiga, nadležni organ izdaje uverenje o pravu prvenstva.

Zahtev za izdavanje uverenja o pravu prvenstva sadrži naročito: podatke o podnosiocu prijave, izgled znaka; spisak robe, odnosno usluga; dokaz o uplati takse za uverenje.

Uverenje o pravu prvenstva sadrži naročito: podatke o podnosiocu prijave; broj prijave; podatke o datumu podnošenja prijave; izgled znaka i spisak robe, odnosno usluga.

Vlada bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 2. ovog člana i sadržinu uverenja o pravu prvenstva iz stava 3. ovog člana. ”

#### **Član 7.**

Posle člana 18a dodaje se naziv člana 19. koji glasi: „Sajamsko pravo prvenstva”.

#### **Član 8.**

U članu 27. stav 2. brojevi: „2), 4) i 5)” zamenjuju se brojevima: „3), 5) i 6)”.

#### **Član 9.**

U članu 30. stav 3. reči: „i Registar žigova” zamenjuju se rečima: „u Registar žigova”.

#### **Član 10.**

U članu 38. stav 3. tačka 3) reči: „uvoz, izvoz ili tranzit” zamenjuju se rečima: „uvoz ili izvoz”.

#### **Član 11.**

U članu 40. stav 1. menja se i glasi:

„Nosilac žiga nema pravo da zabrani korišćenje žigom zaštićenog znaka u vezi sa robom koja je njime obeležena, a koju je u Republici Srbiji stavio u promet nosilac žiga ili lice koje je on ovlastio.”

#### **Član 12.**

U članu 43. stav 2. menja se i glasi:

„Nosilac čuvenog žiga iz člana 5. stav 1. tačka 12) ovog zakona ima pravo da drugim licima zabrani da bez njegove saglasnosti koriste u prometu isti ili sličan znak za obeležavanje robe, odnosno usluga koje nisu slične onima za koje je žig registrovan, ako bi se neovlašćenim korišćenjem takvog znaka nelojalno ostvarivala korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili bi se štetilo njegovom distinktivnom karakteru, odnosno reputaciji.”

#### **Član 13.**

U članu 50. dodaje se stav 1. koji glasi:

„Žig odnosno pravo iz prijave može biti prenet na drugo lice ili na druga lica za sve ili samo za neke robe, odnosno usluge.”

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

U dosadašnjim st. 2–4. koji postaju st. 3– 5. reči: „iz stava 1.” zamenjuju se rečima: „iz stava 2.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

#### **Član 14.**

Posle člana 50. dodaje se naziv člana 51. koji glasi: „Ugovor o prenosu prava”.

U članu 51. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. reči: „iz stava 1. ovog člana” brišu se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Na sva pitanja koja se odnose na ugovor o prenosu prava, a koja nisu regulisana ovim zakonom, primenjuju se propisi kojima se uređuju obligacioni odnosi.”

#### **Član 15.**

U članu 52. posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Na sva pitanja koja se odnose na ustupanje prava korišćenja žiga, odnosno prava iz prijave, a koja nisu regulisana ovim zakonom primenjuju se propisi kojima se uređuju obligacioni odnosi.”

#### **Član 16.**

U članu 59. stav 1. reči: „predviđeni ovim zakonom” brišu se.

U stavu 2. posle reči: „ništavim” dodaje se slovo: „i”.

#### **Član 17.**

U članu 60. stav 2. brojevi: „8), 9), 10), 11) i 12)” zamenjuju se brojevima: „9), 10), 11), 12) i 13)”.

U stavu 3. brojevi:„8) i 9)” zamenjuju se brojevima:„9) i 10)”.

#### **Član 18.**

U članu 62. stav 4. reč:„zahteva” zamenjuje se rečju:„predloga”.

#### **Član 19.**

U članu 68. stav 1. reči:„propisane podatke” zamenjuju se rečima:„podatke iz člana 67. ovog zakona”.

#### **Član 20.**

Naziv člana i član 71. brišu se.

#### **Član 21.**

Posle člana 71. dodaje se naziv člana 72. koji glasi:„Povreda prava”.

U članu 72. stav 1. reči:„žiga ili prava iz prijave” zamenjuju se rečju: „prava”.

U stavu 2. posle reči:„zaštićenog” dodaje se zapeta i reči:„odnosno prijavljenog”.

#### **Član 22.**

Posle člana 72. dodaje se naziv člana 73. koji glasi:„Pravo na tužbu”.

U članu 73. stav 1. reči:„žiga, odnosno prava iz prijave” zamenjuju se rečju: „prava” a posle reči:„sticalac” briše se reč:„isključive”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Sticalac licence može podneti tužbu zbog povrede prava ukoliko drugačije nije predviđeno ugovorom o licenci.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Dosadašnji st. 3. i 4. brišu se.

#### **Član 23.**

Posle člana 73. dodaju se naziv člana i član 73a koji glase:

„Tužba zbog povrede prava

#### **Član 73a**

U slučaju povrede prava, tužilac može tužbom da zahteva:

- 1) utvrđenje povrede prava;
- 2) prestanak povrede prava;
- 3) oduzimanje, isključenje iz prometa, uništenje ili preinačenje, bez naknade, predmeta kojima je izvršena povreda prava;
- 4) oduzimanje, isključenje iz prometa, uništenje ili preinačenje, bez naknade, alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda prava, ako je to neophodno za zaštitu prava;
- 5) naknadu štete nastale povredom prava i opravdanih troškova postupka;
- 6) objavljivanje presude o trošku tuženog;
- 7) davanje podataka o trećim licima koja su učestvovala u povredi prava.

Lice koje povredi pravo odgovara za štetu po opštim propisima o naknadi štete.

Ako je povreda učinjena namerno ili krajnjom nepažnjom, tužilac može od tuženog, umesto naknade štete iz stava 1. tačka 5) ovog člana zahtevati naknadu do trostrukog iznosa uobičajene licencne naknade koju bi primio za korišćenje prava.

Pri razmatranju tužbenih zahteva iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana, sud uzima u obzir srazmeru između ozbiljnosti povrede prava i traženih mera, kao i interese trećih lica.”

#### **Član 24.**

Posle člana 73a dodaje se naziv člana 74. koji glasi: „Postupak po tužbi”.

U članu 74. stav 1. reči: „žiga, odnosno povrede prava iz prijave” zamenjuju se rečju: „prava”.

Posle stava 1. dodaju se st. 2-5, koji glase:

„Postupak po tužbi iz stava 1. ovog člana je hitan.

Postupak po tužbi zbog povrede prava iz prijave sud će prekinuti do konačne odluke nadležnog organa po prijavi.

Ako je pred nadležnim organom, odnosno sudom pokrenut postupak iz čl. 59, 64, 66, 80 i 81. ovog zakona, sud koji postupa po tužbi iz člana 73. i 73a ovog zakona dužan je da prekine postupak do konačne odluke nadležnog organa, odnosno pravosnažne odluke suda.

Na postupak po tužbi iz stava 1. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak .”

#### **Član 25.**

U članu 75. stav 1. reč: „zahtev” zamenjuje se rečju: „predlog”, a reči: „njegov žig ili pravo iz prijave žiga” zamenjuju se rečima: „njegovo pravo”.

Posle stava 2. dodaju se st. 3-5, koji glase:

„Ako postoji opasnost od nastanka nenadoknadive štete na strani nosioca prava, sud može da odredi privremenu meru bez prethodnog saslušanja protivne stranke.

U slučaju iz stava 3. ovog člana sud će odluku o određivanju privremene mere da donese u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga.

Žalba protiv rešenja kojim je sud odredio privremenu meru iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.”

#### **Član 26.**

U članu 76. stav 1. menja se i glasi:

„Na predlog lica koje učini verovatnim da je njegovo pravo povređeno, ili da će biti povređeno, sud može odrediti obezbeđenje dokaza. ”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Sud može odrediti obezbeđenje dokaza i bez prethodnog obaveštavanja ili saslušanja lica od koga se dokazi prikupljaju, ako postoji opasnost od nastanka nenadokandive štete na strani nosioca prava, ili ako predlagač učini verovatnim da će dokazi biti uništeni ili da će ih kasnije biti nemoguće pribaviti.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

### **Član 27.**

Posle člana 76. dodaje se naziv člana 77. koji glasi: „Pokretanje postupka za određivanje privremene mere, odnosno obezbeđenje dokaza”.

U članu 77. stav 1. reči: „žiga, odnosno povrede prava iz prijave”, zamenjuju se rečju: „prava”.

Stav 2. menja se i glasi:

„U slučaju kada tužba nije podneta u roku iz stava 1. ovog člana, sud će na predlog lica protiv koga je određena privremena mera, odnosno obezbeđenje dokaza, ukinuti rešenje kojim je određena privremena mera, odnosno obezbeđenje dokaza, obustaviti postupak i ukinuti sprovedene radnje.”

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„U slučaju iz stava 2. ovog člana, lice protiv koga je određena privremena mera, odnosno obezbeđenje dokaza, ima pravo na naknadu štete koja mu je nanesena privremenom merom, odnosno obezbeđenjem dokaza.”

### **Član 28.**

U članu 78. reč: „žiga” zamenjuje se rečju: „prava”, reč: „izricanje” zamenjuje se rečju: „određivanje”, a posle reči: „privremene mere” dodaje se zapeta i reči: „odnosno za obezbeđenje dokaza”.

### **Član 29.**

U članu 79. stav 1. reči: „žiga ili prava iz prijave žiga” zamenjuju se rečju: „prava”, a reč „informaciju” zamenjuje se rečju: „informacije”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Dostavljanje informacija iz stava 1. ovog člana sud može naložiti i drugom licu:

- 1) kod koga je pronađena roba koja se nalazi u prometu, a kojom se povređuje pravo;
- 2) koje pruža usluge u prometu, a kojima se povređuje pravo;
- 3) za koje je utvrđeno da na komercijalnoj osnovi pruža usluge koje se koriste u aktivnostima kojima se povređuje pravo;
- 4) koje je od strane lica iz tač. 1), 2) ili 3) ovog stava navedeno kao lice uključeno u proizvodnju ili distribuciju roba ili pružanje usluga kojima se povređuje pravo.

Pod informacijama iz stava 1. ovog člana smatraju se naročito:

1) podaci o proizvođačima, distributerima, dobavljačima i drugim licima koja su prethodno bila uključena u proizvodnju ili distribuciju robe ili pružanje usluga, kao i o prodavcima kojima je roba namenjena;

2) podaci o količinama proizvedene, isporučene ili naručene robe ili usluga, kao i cenama ostvarenim za takvu robu ili usluge.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

### **Član 30.**

Naziv člana 80. menja se i glasi: „Tužba za osporavanje žiga.”

**Član 31.**

Posle člana 83. dodaju se naziv člana i član 83a, koji glase:

„Revizija

Član 83a

Revizija je dozvoljena protiv pravosnažnih presuda donetih u drugom stepenu u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu žiga ili prava iz prijave.”

**Član 32.**

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima po kojima su započeti.

**Član 33.**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

## **OBRAZLOŽENJE**

### **I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, na osnovu koje Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

### **II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Rešenja predviđena Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima prvenstveno imaju za cilj da otklone izvesne uočene nedostatke terminološke prirode i da na taj način omoguće preciznije tumačenje i efikasniju primenu Zakona o žigovima. Izmene u delu kojim se uređuje građansko pravna zaštita imaju za cilj uspostavljanje efikasnijeg sistema zaštite žiga.

Pored navedenog, određene izmene Zakona o žigovima nastale su kao izraz potrebe usklađivanja sa Direktivom 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i saveta od 29. aprila 2004. godine o sprovođenju prava intelektualne svojine (u daljem tekstu: Direktiva 2004/48) i sa Direktivom 2008/95/EC o usklađivanju zakona država članica u oblasti žigova (u daljem tekstu: Direktiva EZ 2008/95).

### **III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH REŠENJA**

Član 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima se odnosi na član 4. Zakona o žigovima kojim je, u formi generalne klauzule, pojam žiga najopštije opisno definisan i primera radi navedeni su konkretni pojavnici oblici žiga. Izmenom ove odredbe, vrši se dodatno preciziranje definicije žiga i to tako što se izričito navode dva uslova koja moraju biti kumulativno ispunjena i to: da se znak može grafički predstaviti i da je podoban za razlikovanje robe, odnosno usluga u prometu. Naime, zaštita žigom se može zatražiti za bilo koji znak koji se može grafički predstaviti (npr. reč, broj, kombinacija reči i grafizma i sl.), ali se pravna zaštita na osnovu ovog zakona može odobriti samo onom znaku koji je podoban za razlikovanje robe odnosno usluga u prometu. Navedeni preduslov proizilazi iz same funkcije žiga da služi razlikovanju robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica. Nepodobnost znaka za razlikovanje robe, odnosno usluga u prometu može da se zasniva se bilo na sličnosti sa ranije registrovanim žigom, odnosno prijavljenim znakom ili na opisnom ili prevarnom karakteru znaka ili na nekim drugim karakteristikama znaka koje ga lišavaju distinktivnog karaktera, a koje su taksativno navedene u članu 5. Zakona o žigovima. Na taj način odredba člana 4. Zakona o žigovima u potpunosti se usklađuje i sa članom. 2. Direktive EZ 2008/95.

Član 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima se odnosi na član 5. Zakona o žigovima koji metodom negativne enumeracije propisuje koji se znaci ne mogu zaštititi žigom. Izmene tog člana su terminološke prirode i imaju za cilj dodatno preciziranje kriterijuma koji se primenjuju u postupku ispitivanja ispunjenosti uslova za priznanje žiga.

Novom tačkom 1) izričito se propisuje da se žigom ne može zaštititi znak koji ne ispunjava uslov iz člana 4. ovog zakona, tj. znak koji se ne može grafički predstaviti, i koji nije podoban za zaštitu žigom. Imajući u vidu da važeći Zakon o žigovima ne sadrži ovo direktno upućivanje na član 4. ovaj razlog za odbijanje zaštite se prema važećem zakonu primenjuje tumačenjem člana 4. Zakona o žigovima po principu *argumentum a contrario*. Stoga je uvođenje ovog razloga za odbijanje neophodno kako bi se izbegla svaka mogućnost različitih tumačenja. Na taj način izvršeno je i usklađivanje sa članom odredba člana 5. stav 1. tač. 3. u potpunosti je usklađena i sa članom. 3 (1)(a) Direktive EZ 2008/95.



Imajući u vidu dodavanje nove tačke 1) vrši se prenumeracija dosadašnjih tač. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) i 14) koje postaju tač. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) i 15).

Izmenom dosadašnje odredbe člana 5. stav 1. tačka 3) važećeg Zakona o žigovima koja postaje tač. 4), vrši se dodatno preciziranje definicije trodimenzionalnog znaka koji se ne može zaštititi žigom, tako što se kao slučaj nedistinktivnog trodimenzionalnog znaka navodi i oblik koji robi daje bitnu vrednost, tj. o obliku koji ima isključivo estetsku funkciju (npr. oblik umetničkog dela za samo to umetničko delo). Takav oblik nema bilo kakvu komercijalnu vrednost i može biti eventualno zaštićen kao autorsko delo na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima. Na taj način odredba člana 5. stav 1. tač. 3) koja postaje tač. 4) u potpunosti je usklađena i sa članom. 3 (1) (e) (i), (ii), (iii) Direktive EZ 2008/95.

Izmenom dosadašnje odredbe člana 5. stav 1. tačka 4) Zakona o žigovima koja postaje tačka 5) dodatno se precizira definicija opisnih znakova, tj. onih znakova koji isključivo sadrže neposredni i direktni iskaz o vrsti ili drugim obeležjima proizvoda odnosno usluga (npr. naznačenje „mleko“ je opisnog karaktera za mleko, naznačenje „light“ je opisnog karaktera za prehrambene proizvode koji sadrže niži nivo masnoća, i sl.). U tom smislu, znak koji se sastoji isključivo iz ovakvih opsinih elemenata, bez bilo kakvih drugih distinktivnih obeležja ne mogu se zaštititi žigom, jer se na ovim elementima ne može steći monopol u korist bilo kog lica, već moraju ostati slobodni u prometu. Imajući u vidu da su osobine roba, odnosno usluga koje mogu biti opisane jednim znakom praktično neiscrpne i da ih je praktično nemoguće sve taksativno nabrojati, ovom izmenom na opšti način se propisuje zabrana zaštite znakova koji su opisnog karaktera, a pojedine karakteristika robe, odnosno usluga u pogledu kojih znak može biti opisan navedene su primera radi. Ova odredba je u celosti usklađena sa čl. 3. st. 1(c) Direktive EZ 2008/95.

Izmenom dosadašnje odredbe člana 5. stav 1. tačka 5) koja postaje tačka 6), preciznije se određuje kategorija znakova koji su postali uobičajeni za označavanje određene vrste robe, odnosno usluga. Naime, reč je znacima koji su postali uobičajeni bilo kroz svakodnevni govor ili kroz dobre trgovinske običaje. Ova odredba je u potpunosti usklađena sa čl. 3. st. 1(d) Direktive EZ 2008/95.

Izmena dosadašnje odredbe člana 5. stav 1. tačka 6) koja postaje tačka 7) ima za cilj jasnije formulisanje tzv. prevarnih znakova, tj. onih znakova koji mogu da dovedu u zabludu učesnike u prometu u pogledu određenih karakteristika robe, odnosno usluga, koje su u ovoj odredbi date primera radi, budući da je praktično nemoguće taksativno nabrojati i zakonom propisati sve moguće karakteristike robe, odnosno usluga u pogledu kojih učesnici u prometu mogu biti dovedeni u zabludu. Takođe, na ovaj način izvršeno je potpuno usklađivanje sa odredbom čl. 3.1.(g) Direktive EZ 2008/95.

Izmenom dosadašnje odredbe člana 5. stav 1. tačka 7) koja postaje tačka 8), kojom je propisana zabrana zaštite zvaničnih znakova ili punceva za kontrolu ili garanciju kvaliteta ili znakova koji ih podražavaju, uvodi se mogućnost zaštite takvih znakova uz odobrenje nadležnog organa, što je u skladu sa članom 3 (2) (c) Direktive EZ 2008/95.

U čl. 5. st. 2, 3, 4. i 5. važećeg Zakona o žigovima vrše se odgovarajuće prenumeracije kao posledica dodavanja nove tačke 1) u članu 5. st. 1. Zakona o žigovim. Takođe, odredba odredba stava 4. dopunjava se tako što se predviđa mogućnost zaštite žigom uz izričitu pismenu saglasnost ne samo nosioca ranijeg žiga u smislu člana 5. st. 1. tač. 10) Zakona o žigovima već i nosioca nekog drugog ranijeg prava (opštepoznatog znaka, čuvenog žiga, autorskog prava ili drugog prava industrijske svojine – industrijskog dizajna, patenta) sa kojim je prijavljeni znak u

koliziji. Na taj način ova odredba se u potpunosti usklađuje sa članom 4. st. 5. Direktive EZ 2008/95.

Članom 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima vrši se izmena u članu 10. stav 1. Zakona o žigovima kojim je propisano ko može zastupati strana lica u postupku pred Zavodom. Saglasno ovoj odredbi svako strano fizičko ili pravno lice u postupku pred nadležnim organom mora imenovati zastupnika koji je upisan u Registar zastupnika koji vodi nadležni organ ili domaćeg advokata.

Međutim, ovakvo rešenje nije u skladu sa opštom odredbom kojom se uređuje procesna sposobnost stranaka iz člana 43. Zakona o opštem upravnom postupku, a kojom je propisano da svaka stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama vršiti radnje u postupku. Takođe, u pregovaračkom procesu koji se vodi u vezi sa pristupanjem Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, više puta je ukazano da se ovakvim rešenjem strana lica dovode u neravnotežan položaj u odnosu na domaća lica i da se time krši princip nacionalnog tretmana proklamovan u članu 3. TRIPS sporazuma.

Imajući u vidu navedene razloge, izmenom člana 10. stav 1. Zakona o žigovima precizirano je da samo ona strana fizička ili pravna lica koja nemaju prebivalište odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije, u postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu mora zastupati zastupnik koji je upisan u Registar zastupnika koji vodi nadležni organ ili domaći advokat. Drugim rečima ukoliko strano lice ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije, ono saglasno navedenoj izmeni zakona neće biti u obavezi da imenuje zastupnika. Obaveza imenovanja zastupnika za strana lica koja nemaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije zadržana je sa ciljem efikasnog vođenja upravnog postupka zaštite žiga imajući u vidu naročito odredbu člana 77. Zakona o opštem upravnom postupku koja propisuje obavezno lično dostavljanje u upravnim postupcima, pri čemu se dostavljanje advokatu smatra izvršenim ličnim dostavljanjem.

Član 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima zamenom reči: „označeni i svrstani” rečima: „označene i svrstane” u članu 12. stav 6. Zakona o žigovima otklanja tehničku grešku.

Članom 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima, članu 18. Zakona o žigovima se dodaje naslov: „Konvencijsko pravo prvenstva”, čime se jasno definiše sadržina ovog člana. Na taj način vrši njegovo pojmovno preciziranje i razgraničenje u odnosu na odredbu iz člana 17. Zakona o žigovima kojom se propisuje opšte pravo prvenstva podnosioca prijave od datuma podnošenja prijave. Naime, odredbom člana 18. Zakona o žigovima propisuju se neophodni uslovi za priznanje konvencijskog prava prvenstva. Reč je o posebnom pravu prvenstva predviđenom članom 4. Pariske konvencije koje se pod propisanim uslovima može priznati u nekoj zemlji članici Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije.

Brisanjem stavova 4, 5 i 6. člana 18. Zakona o žigovima, odredbe kojima se propisuje sadržina zahteva za izdavanje uverenja o pravu prvenstva, sadržina uverenja o pravu prvenstva, i obaveza Vlade da bliže propiše sadržinu ovih dokumenata, kao odvojena celina prenose se u novoformirani član 18a.

Članom 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima unosi se novi član 18a pod naslovom: „Uverenje o pravu prvenstva”. Tom odredbom se propisuje obaveza nadležnog organa za izdavanje uverenja o pravu prvenstva, sadržina zahteva za izdavanje uverenja o pravu prvenstva, sadržina uverenja o pravu prvenstva, kao i odredba o obavezi Vlade da bliže propiše sadržinu navedenog zahteva i uverenja. Na taj način, odredbe koje se odnose na sadržinu zahteva i uverenja o pravu prvenstva se grupišu kao posebna celina odvojena od odredaba kojima se uređuje pravo prvenstva i konvencijsko pravo prvenstva.

Član 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima odredbi člana 19. Zakona o žigovima dodaje naslov: „Sajamsko pravo prvenstva”, čime se jasno određuje sadržaj ovog člana u odnosu na članove 17. i 18. kojima se propisuju pravo prvenstva i konvencijsko pravo prvenstva.

Član 8. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima vrši odgovarajuću prenumeraciju u članu 27. stav 2. Zakona o žigovima, što proizilazi iz posledica dodavanja nove tačke 1) u članu 5. stav 1. Zakona o žigovima i odgovarajuće prenumeracije u odredbi člana 5. stav 1. Zakona o žigovima.

Član 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima u članu 30. stav 3. Zakona o žigovima reči: „i Registar žigova” zaamennjuje rečima: „u Registar žigova”, čime se otklanja tehnička greška.

Članom 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima vrši se izmena u članu 38. stav 3. tačka 3) Zakona o žigovima koji propisuje da nosilac žiga ima pravo da zabrani drugim licima, između ostalog, i uvoz, izvoz ili tranzit robe. Rešenje da nosilac žiga može zabraniti, pored uvoza i izvoza, i tranzit robe pod zaštićenim znakom nije u skladu sa 5 Direktive EU i sa članom 9. Uredbe o žigu EU, koji propisuje da nosilac prava može zabraniti samo uvoz ili izvoz robe pod zaštićenim znakom. Naime, pod pojmom „stavljanje u promet robe pod zaštićenim znakom” u pravu intelektualne svojine podrazumeva se i ponuda, reklamiranje i skladištenje, kao i uvoz ili izvoz radi stavljanja u promet robe. Sa druge strane, sa stanovišta prava intelektualne svojine, roba u tranzitu je samo faktički na teritoriji Republike Srbije, dok se pravno nalazi u „međugraničnom prostoru” u kome se ne odvija nikakva radnja korišćenja žiga u prometu. Budući da se u slučaju tranzita, roba faktički ne nalazi se u prometu niti je namenjena stavljanju u promet na teritoriji Republike Srbije to ne postoji pravni osnov za ovlašćenje nosioca žiga da zabrani tranzit robe obeležene njegovim žigom.

Član 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima menja odredbu člana 40. stav 1. Zakona o žigovima koja uređuje oblast iscrpljenja prava nosioca žiga. Prema sada važećoj odredbi, ustanovljen je sistem međunarodnog iscrpljenja prava kojim se omogućava tzv. paralelni uvoz, odnosno situacija da se na tržištu nađe roba, autentična i legalno stavljena u promet od strane nosioca žiga, a koju nudi konkurent nosioca žiga, kao i roba koja je stavljena u promet bez saglasnosti nosioca žiga, pa predstavlja konkurenciju njegovoj robi, ili ekskluzivnim distributerima te robe.

Izmenom navedene odredbe, postojeći sistem „međunarodnog iscrpljenja prava” se zamenjuje sistemom „nacionalnog iscrpljenja prava”, prema kome nosilac žiga nema pravo da zabrani korišćenje žiga u vezi sa robom koja je označena žigom i stavljena u promet u Republici Srbiji. Na taj način, iscrpljenje prava se ograničava samo na situaciju kada vlasnik žiga prvi put stavi robu u promet na teritoriji Republike Srbije a ne i van granica Republike Srbije, čime se onemogućava tzv. paralelni uvoz.

Sistem nacionalnog iscrpljenja prava koji se ovom izmenom uvodi, obezbeđuje veći stepen pravne sigurnosti za nosioce žigova, jer im omogućava kontrolu nad prodajom robe obeležene žigom čime se istovremeno smanjuje rizik od narušavanja dobre reputacije koju taj žig uživa kod potrošača. Takođe, sprečavanjem paralelnog uvoza, sprečava se nelojalna konkurencija koja bi u uslovima paralelnog uvoza mogla da naruši interese ekskluzivnih distributera robe obeležene žigom.

Član 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima menja odredbu člana 43. stav 2. Zakona o žigovima. Izmenjena formulacija koja se odnosi na negativne posledice koje bi trpeo nosilac „čuvenog žiga” u slučaju korišćenja istog ili sličnog znaka za obeležavanje roba odnosno usluga koje nisu slične onima za koje je

žig registrovan, usklađena je sa definicijom „čuvenog žiga” iz člana 5. stav 1. tačka 12. Zakona o žigovima.

Članom 13. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima se u član 50. Zakona o žigovima unosi novi stav (1) kojim se definiše se prenos žiga, odnosno prava iz prijave žiga.

Članom 14. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima članu 51. Zakona o žigovima dodaje naslov: „Ugovor o prenosu prava” čime se precizno određuje sadržaj ovog člana. Takođe, ovom odredbom se briše stav 1. kao nepotreban, budući da je novim stavom 1. u članu 50. Zakona o žigovima definisan prenos žiga, odnosno prava iz prijave.

Novim stavom 4. člana 51. upućuje se na supsidijarnu primenu propisa kojima se uređuju obligacioni odnosi, na sva pitanja koja se odnose na ugovor o prenosu prava, a koja nisu regulisana Zakonom o žigovima.

Član 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima u članu 52. Zakona o žigovima dodaje se novi stav 7. kojim se upućuje se na supsidijarnu primenu propisa kojima se uređuju obligacioni odnosi na sva pitanja koja se odnose na ustupanje prava korišćenja žiga, odnosno prava iz prijave, a koja nisu regulisana Zakonom o žigovima.

Član 16. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima, vrši se izmena u članu 59. stav 1. Zakona o žigovima tako što se brišu reči: „predviđeni ovim zakonom”. Navedenom odredbom regulisan je pravni institut oglašavanja ništavim žiga, odnosno propisano je da se žig može oglasiti ništavim ako se utvrdi da u vreme njegovog registrovanja nisu bili ispunjeni uslovi za priznanje žiga. Brisanjem reči „predviđeni ovim zakonom”, otvorena je mogućnost da se ispitivanje uslova za priznanje žiga koji su postojali u vreme registrovanja žiga vrši prema zakonu koji je bio važeći u tom momentu što je u skladu sa smislom navedene odredbe.

Takođe, vrši se izmena u članu 59. stav 2. Zakona o žigovima kojim je uređeno oglašavanje ništavim kolektivnog žiga i žiga garancije. Naime kolektivni žig i žig garancije mogu biti poništeni ako se utvrdi da u vreme njihovog registrovanja nisu bili ispunjeni uslovi za priznanje žiga. Dodavanjem slova: „i” posle reči: „ništavim” u stavu članu 59. stav 2. Zakona o žigovima, precizira se da se na kolektivne žigove i žigove garancije primenjuju opšti uslovi za oglašavanje ništavim žiga, kao i da ovi žigovi mogu biti poništeni i u slučaju postojanja posebnih uslova koji se odnose na opšti akt o kolektivnom žigu odn. žigu garancije.

Članom 17. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima vrši se odgovarajuća prenumeracija u članu 60. st. 2. i 3. Zakona o žigovima, koja je posledica dodavanja nove tačke 1) u članu 5. stav 1. Zakona o žigovima i shodno tome odgovarajuće prenumeracije u odredbi člana 5. stav 1. Zakona o žigovima.

Članom 18. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima vrši se izmena u članu 62. stav 4. Zakona o žigovima. Zamenom reči: „zahteva” rečju: „predloga” u članu 62. stav 4. Zakona o žigovima, otklanja se tehnička greška.

Član 19. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima vrši izmenu u odredbi člana 68. stav 1. Zakona o žigovima koja uređuje pitanje formalne urednosti zahteva za prestanak žiga. Izmenom u ovoj odredbi vrši se direktno upućivanje na odredbu člana 67. Zakona o žigovima koja propisuje sadržinu zahteva za prestanak žiga. Na taj način ova odredba postaje preciznija i lakša za primenu.

Članovima 20-30. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima vrše se izmene i dopune kojim se uređuje građanskopravna zaštita za slučaj povrede žiga, odnosno prava iz prijave. U odnosu na važeći Zakon o žigovima, iz razloga

metodološke preciznosti i sistematike zakona izmenama i dopunama se vrše izmene redosleda pojedinih članova zakona.

U tom smislu, briše se naslov i član 71. Zakona o žigovima, raniji član 72. dobija naslov: „Povreda prava”, postaje član 71. i menja se. Izmene imaju za cilj jasnije preciziranje da se zaštita u slučaju povrede prava odnosi ne samo na zaštićeni znak (žig), već i na znak za koji je podneta prijava za priznanje žiga, što je u skladu sa odredbom člana 38. Zakona o žigovima (sadržina prava). Naime, sva prava koja na osnovu ovog zakona ima nosilac žiga, ima i podnosilac prijave za priznanje žiga.

Raniji član 73. postaje član 72. Zakona o žigovima i menja se tako što predviđa mogućnost naknade u slučaju povrede žiga ili prava iz prijave žiga, do trostrukog iznosa uobičajene licencne naknade, u slučaju ne samo povrede učinjene namerno, već i povrede učinjene krajnjom nepažnjom, a otvorena je mogućnost naknade i druge vrste štete osim imovinske. Ovakva sankcija je u skladu sa vrednošću koju žig uživa i sa štetom koju njegov nosilac trpi u slučaju njegove povrede.

Unosi se novi naslov: „Tužba zbog povrede prava” i novi član 73, dok se članu 74. dodaje naslov: „Postupak po tužbi” i dopunjuje se tako da sadrži grupisane sve odredbe koje se odnose na postupak po tužbi tako što propisuje da sud prilikom razmatranja tužbenog zahteva u svakom konkretnom slučaju mora da uzima u obzir srazmeru između ozbiljnosti povrede prava i traženih mera, kao i interese trećih lica. Ovom izmenom predviđa se da se tužbom zbog povrede prava može tražiti naknada ne samo imovinske, već i nematerijalne štete. Ova izmena je neophodna budući da je žig po svojoj prirodi nematerijalno dobro, te stoga svaka povreda žiga povlači za sobom ne samo imovinsku štetu, već i moralnu štetu koju nosilac prava može da trpi takvom povredom. Najčešći vid moralne štete u slučaju povrede žiga predstavlja narušavanje reputacije i renomea kako samog proizvođa obeleženog žigom, tako i samog vlasnika žiga.

Članu 73. koji postaje član 72. Zakona o žigovima dodaje se naslov: „Pravo na tužbu”, čime se precizno određuje sadržaj ovog člana. Brisanjem reči: „isključive” u članu 73. stav 1. koji postaje član 72. stav 1. Zakona o žigovima, omogućava se podnošenje tužbe zbog povrede žiga odnosno prava iz prijave, svakom sticaocu licence, a ne samo sticaocu isključive licence.

Dodavanjem novog stava 2. ograničava se pravo na podnošenje tužbe zbog povrede prava sticaoca licence ukoliko je to propisano ugovorom o licenci, što je u skladu i sa članom 4 (b) Direktive 2004/48/EZ o sprovođenju prava intelektualne svojine.

Članom 22. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima propisuje se da dosadašnji član 71. postaje član 73. Zakona o žigovima i vrši se izmena naslov: „Zaštita u slučaju povrede žiga” zamenjuje naslovom: „Tužba zbog povrede prava”, čime se precizira sadržina pomenutog člana. Ovom odredbom vrše se izmene u pogledu sadržine tužbenog zahteva, kao i određene terminološke izmene koje za cilj imaju terminološko ujednačavanje. Prema važećem Zakonu o žigovima mere koje se mogu tražiti tužbom ograničene su na uništenje ili preinačenje predmeta kojima je izvršena povreda kao i alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima se vrši povreda prava. Izmenom navedenih odredbi, tužbeni zahtevi se proširuju i na njihovo oduzimanje ili isključenje iz prometa, budući da se radi o merama koje u potpunosti mogu da ostvare osnovni cilj zbog koga se tužba podnosi, a to je sprečavanje nastavljanja radnji povrede žiga. Takođe, precizira se da će sprovođenje ovih mera biti bez bilo kakve naknade licu za koje se utvrdi da je povredilo žig, odn. pravo iz prijave.

Članom 24. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima zamenom reči: „zahtev” rečju: „predlog” u članu 75. stav 1. Zakona o žigovima otklanja se tehnička greška.

Takođe, formulacija važeće odredbe člana 75. Zakona o žigovima je nedovoljno jasna i precizna, jer ne propisuje izričito mogućnost određivanja privremene mere bez saslušanja protivne strane. Imajući u vidu da je u slučaju obezbeđenja dokaza ova mogućnost izričito predviđena odredbom člana 76. Zakona o žigovima, reč je o očiglednoj pravnoj praznini u članu 75. Zakona o žigovima i ona se prema važećem tekstu zakona može otkloniti samo tumačenjem *argumentum a contrario* odredbe člana 76. Zakona o žigovima. U cilju otklanjase ove pravne praznine, izmenama i dopunama Zakona o žigovima izričito se predviđa mogućnost da sud odredi privremenu meru i meru obezbeđenja dokaza i bez saslušanja protivne stranke, ukoliko postoji opasnost od nastanka nenadoknadive štete. Privremena mera i mera obezbeđenja dokaza su dva pravna insituta koja su od odlučujućeg značaja za efikasnu zaštitu žiga. Naime, svako odugovlačenje i odlaganje u toku postupka po tužbi zbog povrede žiga nanosi veliku materijalnu štetu nosiocu žiga te stoga institut privremene mere i mere obezbeđenja dokaza i imaju za cilj otklanjanje mogućnosti nastanka takve štete. U tom smislu, saslušanja protivne stranke bi u nekim slučajevima moglo znatno da prolongira ceo postupak i da izazove nenadoknativu štetu na strani nosioca prava, pa ovo rešenje ima za cilj da spreči nastanak nenadoknadive štete za nosioca prava. Ovakvo rešenje je takođe u potpunosti u skladu sa članom 9. stav 4. Direktive 2004/48/EZ o sprovođenju prava intelektualne svojine.

Odredbom člana 25. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima vrši se izmena člana 76. Zakona o žigovima tako što je dosadašnji stav 1. člana 76. podeljen na nove stavove 1. i 3. Na taj način odredba člana 76. postala je jasnija i jednostavnija za primenu. Ova odredba je usklađena sa članom 7. stav 1. Direktive 2004/48/EZ o sprovođenju prava intelektualne svojine.

Članom 26. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima vrše se izmene i dopune člana 77. Zakona o žigovima. Dodavanjem članu 77. naslova: „Pokretanje postupka za određivanje privremene mere, odnosno obezbeđenje dokaza”f precizira se sadržaj ovog člana i doprinosi preglednosti propisa.

Brisani stav 2. člana 77. prenet je u novi stav 4. člana 75. Zakona o žigovima.

Novi stav 2. člana 77. preuzet je iz čl. 7. stav 3, 9. stav 5. i 291. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 31/11 i 99/11 – dr. zakon).

Novi stav 3. usklađen je sa odredbom čl. 7. st. 4. i čl. 9. st. 7. Direktive 2004/48/EZ o sprovođenju prava intelektualne svojine.

Članom 27. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima vrše se izmene u članu 78. Zakona o žigovima - zamenom reči: „izricanje” rečju: „određivanje” ispravlja se tehnička greška, a dodavanjem reči: „odnosno za obezbeđenje dokaza” uvodi se mogućnost da sud odredi odgovarajući novčani iznos kao obezbeđenje u slučaju neosnovanosti zahteva, i kada je pokrenut postupak za obezbeđenje dokaza.

Članom 28. Zakona o izmenama i dopunama zakona o žigovima vrše se izmene i dopune u članu 79. Zakona o žigovima.

Zamenom reči: „informaciju” rečju u množini: „informacije” otklanja se tehnička greška u članu 79. stav 1. Zakona o žigovima.

U cilju preciznosti i lakše primene ove odredbe od strane sudova, član 79. Zakona o žigovima dopunjuje se novim stavovima 2. i 3. Novim stavom 2. člana 79. propisuje se kojim licima, pored lica koje je izvršilo povredu žiga ili prava iz prijave

žiga, sud može naložiti dostavljanje informacija. Novim stavom 3. člana 79. primera radi navode se informacije čije dostavljanje sud može da zahteva od lica koje je izvršilo povredu prava. Odredbe oba nova stava su usklađene i sa odredbom člana 8. Direktive EU br. 2004/48 EZ i predstavljaju opšti standard u modernim propisima o industrijskoj svojini, kojom se upotpunjavaju odredbe zakona o građanskopravnoj zaštiti prava.

Članom 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima vrši se izmena u članu 80. Zakona o žigovima. Zamenom naslova člana 80. u: „Tužba za osporavanje žiga”, preciznije se određuje sadržina tog člana.

Članom 30. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima dodaje se novi član 83a kojim se uređuje revizija. Revizija kao vanredni pravni lek dozvoljen protiv pravosnažnih presuda donetih u drugom stepenu u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu žiga ili prava iz prijave žiga. S obzirom da je na osnovu odredbe člana 403. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS”, 72/11) ostavljeno posebnim zakonima da propišu odredbe o dozvoljenosti izjavljivanja revizije, kao vanrednog pravnog leka u postupku građanskopravne zaštite prava, to je neophodno propisati Zakonom o žigovima, kao posebnim zakonom, odredbu kojom se reguliše pravo na izjavljivanje ovog vanrednog pravnog leka. Predloženim rešenjem upotpunjuje se građanskopravna zaštita prava propisanih predloženim zakonom, kako u pogledu imovinskih sporova, tako i u pogledu neimovinskih sporova.

Čl. 32-33. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima su samostalne odredbe koje uređuju način okončanja započetih postupaka i propisuju stupanje na snagu ovog zakona.

#### **IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajanje dodatnih sredstava iz budžeta Republike Srbije.