

Анализа ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о жиговима

1. Који су проблеми које Закон треба да реши ?

Предложене измене и допуне Закона о жиговима настале су због потребе да се отклони неусаглашеност важећег Закона са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29.4.2004. године о спровођењу права интелектуалне својине и Директивом 2008/95/ЕЗ Европског парламента и Савета од 22.10.2008. године о усклађивању закона држава чланица у области жигова. Наведена неусаглашеност констатована је на експланаторном скринингу за Поглавље 7, одржаном 24 и 25. септембра 2014. године у Бриселу. Поред наведеног, постоји потреба за изменом одређених одредаба Закона што је последица увођења електронског Регистра жигова, односно потреба да се додатно прецизирају одређена законска решења чија је примена доводила до различитог тумачења у пракси, као што је замена формулације «слична или истоветна врста робе односно услуга» формулацијом «слична или истоветна роба односно услуге».

Наведени недостаци постојећег закона нарочито имају утицај на ефикасност и обим заштите правних и економских интереса носилаца жигова и других субјеката који имају интерес у погледу заштите жигова.

Постојећа законска решења не обухватају све облике грађанскоправне заштите жигова предвиђене Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29.4.2004. године, и стога је заштита права носилаца жигова и других субјеката који имају интерес у погледу заштите жигова ограничена постојећим законодавним оквиром.

2. Циљеви који се доношењем закона постижу

Предложене измене и допуне имају за циљ успостављање нивоа заштите интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине који је сличан нивоу који постоји у Европској унији, укључујући и делотворна средства за спровођење тих права.

Предложене измене у делу у ком се односе на предмет и услове заштите жига, као и поступак заштите жига, имају поред осталог за циљ да нормирају увођење електронског Регистра жигова и да формулације «слична или истоветна врста робе односно услуга» замене прецизнијом формулацијом «слична или истоветна роба односно услуге». Измене које се односе на брисање Регистра пријава жигова последица су увођења јединственог електронског Регистра жигова који је без ограничења свима доступан на сајту Завода за интелектуалну својину (у даљем тексту: Завода).

Измене чл. 60. и чл. 64. Закона о жиговима, извршене су у циљу усклађивања са Директивом 2008/95/ЕЗ Европског парламента и Савета од

22.10.2008. године о усклађивању закона држава чланица у области жигова. Овим изменама прецизиране су одредбе које се односе на активну легитимацију за подношење предлога за оглашавање ништавим жига, унете су нове одредбе које се односе на права у поступку предлагача и носиоца касније регистрованог жига, одредбе којима се прописује да ће се у поступку по предлогу за оглашавање ништавим жига сматрати да је жиг предлагача који је коришћен само за део роба односно услуга, регистрован само за те робе односно услуге, као и у којим случајевима ће се сматрати да постоји коришћење жига у поступку покренутом по захтеву за престанак због некоришћења. Изменама одредаба које се односе на поступак по предлогу за оглашавање ништавим жига и поступак за престанак жига због некоришћења оствариће се позитиван утицај на повећање обима заштите носилаца права.

Поред наведеног предложене измене и допуне имају за циљ усаглашавање са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29.4.2004. године о спровођењу права интелектуалне својине и Директивом 2008/95/ЕЗ Европског парламента и Савета од 22.10.2008. године о усклађивању закона држава чланица у области жигова. Ове измене и допуне обухваћене поглављем Х којим се уређује Грађанскоправна заштита жигова, имаће позитиван утицај на ефикасније спровођење грађанскоправне заштите жигова у Републици Србији. Наведене измене допринеће ефикаснијем поступању судова у чијој надлежности је вођење поступака за грађанскоправну заштиту жигова, и делотворнијој правној заштити носилаца права. Наиме, предложеним изменама и допунама Закона о жиговима, извршено је додатно прецизирање тужбених захтева у случају повреде права. Такође, уведена је могућност да се тужба због повреде права поднесе и против лица чије су услуге коришћене при повреди права (посредника) као и да се против истог лица одреди привремена мера.

Предложеним изменама стварају се основи за ефикаснију заштиту у случају повреде жига. Наиме, измене које се односе на критеријуме којима се суд води приликом одређивања накнаде штете у случају повреде права усклађене су са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29.4.2004. године о спровођењу права интелектуалне својине, и на детаљнији и прецизнији начин него у важећем Закону, прописују околности које суд узима у обзир како би на правичан начин одредио висину и врсту накнаде штете. Измене одредаба којима се прописује изрицање привремених мера и мера обезбеђења доказа имају за циљ обезбеђење ефикасније заштите носилаца права како у току самог поступка по тужби, тако и пре подношења тужбе. Када је реч о привременим мерама и мерама обезбеђења доказа битно је нагласити да су ови институти од одлучујећег значаја за ефикасну заштиту жигова и других права интелектуалне својине. Наиме, свако одуговлачење и одлагање у току поступка по тужби због повреде права може да нанесе значајну материјалну штету носиоцу жига. Привремене мере и мере обезбеђења доказа изричу се у случају постојања вероватноће да је право повређено или да повреда права предстоји. Предложеним изменама уводи се могућност одређивања привремене мере у случају постојања вероватноће да је право повређено или да ће бити повређено приликом обављања привредне делатности и у случају да постоји вероватноћа да ће накнада штете у случају повреде права бити осујећена или

знатно угрожена. У том случају суд може одредити и нове привремене мере предложене изменама и допунама Закона и то мере заплене покретне и непокретне имовине и забране исплате новчаних средстава са рачуна лица против кога се предлаже одређивање привремене мере. Предложеним изменама прецизира се и које се мере сматрају мерама обезбеђења доказа, уводе се посебни чланови којима се прописује поступак издавања привремене мере и поступак за одређивање обезбеђења доказа, а у ситуацијама када постоји опасност од настанка знатне штете на страни носиоца права. Изменама у области грађанскоправне заштите уводи се и нов члан 74а под називом „Прибављање доказа“ који предвиђа могућност да суд у случају постојања доказа који се налазе у поседу противне странке или под њеном контролом, тој странци наложи да их достави, односно да достави банкарске, финансијске и пословне документе који се налазе у њеном поседу, или под њеном контролом, водећи рачуна о поштовању прописа о заштити поверљивих информација. Достављање банкарских, финансијских, пословних или других битних докумената и података суд може наложити и ради одређивања и спровођења привремене мере.

3. Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења акта ?

Могућности за решавање проблема без доношења предложеног Закона о изменама и допунама Закона о жиговима нису разматране, имајући у виду пре свега да постојећа законска решења нису усклађена са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29.4.2004. године о спровођењу права интелектуалне својине и Директивом 2008/95/ЕЗ Европског парламента и Савета од 22.10.2008. године о усклађивању закона држава чланица у области жигова, као и да отклањање неусаглашености није било могуће постићи без измене постојећег законодавног оквира.

4. Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање проблема ?

Регулаторна опција која се односи на могућност решавања проблема изменом или допуном неког другог прописа није могућа, с обзиром да се материја заштите жигова као посебног права интелектуалне својине регулише искључиво Законом о жиговима. Нерегулаторне опције као што су боља примена важећих прописа или информационе кампање нису релеванте за решавање проблема, пошто је проблем нормативне природе.

5. На кога ће и како највероватније утицати решења у закону ?

Предложене измене ће имати непосредан утицај на сва лица која су носиоци права и подносиоци захтева према Закону о жиговима, сва друга лица која према Закону о жиговима имају непосредан интерес за заштиту својих права и интереса, рад судова који спроводе поступак грађанскоправне заштите жигова и индиректно, привреду у целини. Непосредан утицај се огледа у побољшању заштите носилаца права у случају повреде жига. Прецизирање поступака и облика заштите имаће позитиван утицај на ефикасност заштите жигова на територији

Републике Србије и смањење незаконитог поступања на тржишту, што ће даље позитивно утицати на економску стабилност тржишта у целини. Предложене измене имаће позитиван утицај у погледу заштите права носилаца жигова на тај начин што ће утицати на смањење појава кривотворења робе и повреде жигова и тако позитивно утицати на законитост пословања привредних субјеката.

6. Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и привреди, а нарочито малим и средњим предузећима?

Примена овог закона неће створити додатне трошкове грађанима, привредним друштвима или привреди, нити било којим државним органима надлежним за спровођење и праћење примене закона, будући да не предвиђа увођење нових процедура.

7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове које ће он створити?

Примена овог закона а која има за циљ успостављање нивоа заштите интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине који је сличан нивоу који постоји у Европској унији, укључујући и делотворна средства за спровођење тих права, неће довести до додатних трошкова.

8. Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и тржишна конкуренција?

Сва предложена решења налазе се у функцији јачања правне сигурности носилаца права, како у фази регистравања жигова код Завода за интелектуалну својину, тако и у поступку грађанскоправне заштите за случај повреде права, и стога су ова решења у функцији подстицања поштене тржишне конкуренције. У том смислу, у повољним тржишним и економским условима уопште, овај закон на индиректан начин доприноси стварању нових привредних субјеката.

Измене ових одредаба допринеће ефикаснијем поступању судова у чијој надлежности је вођење поступака за грађанскоправну заштиту жигова, и делотворнијој правној заштити носилаца права, а имајући у виду увођење нових одредаба које се односе на могућност и поступак за издавање привремених мера, мера обезбеђења доказа, одредаба којима се регулише накнада штете и подношење тужбе због повреде права.

9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону?

Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије, донетим на седници одржаној 19. октобра 2016. године, одређено је спровођење јавне расправе и утврђен је Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о жиговима. Јавна расправа је спроведена у периоду од 21. октобра до 09. новембра 2016. године.

У току јавне расправе предлагач је примио писане примедбе, предлоге и сугестије које су се односиле на предложене измене и допуне Закона о жиговима. Предлагач је размотрио и образложио своје ставове поводом свих примедба.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршило је неопходне измене Нацрта закона уважавајући одређене примедбе добијене у току јавне расправе.

На члан 3. Нацрта закона примебе су поднели Предузеће *Živko Mijatović partners d.o.o.* Beograd, АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда и патентни заступник Предраг Митровић, и односиле су се на прецизност и примену одредаба у пракси. Предлагач сматра да су примедбе које се односе на неусаглашеност терминологије у члану 5. предложених измена оправдане и у том смислу извршио је одговарајуће измене у члану 5. став 1. тач. 9), 10) и 11) предложеног Закона о изменама и допунама Закона о жиговима. Примедбе које се односе на члан 5. став 1. тач. 16) предлагач је усвојио и извршио измене у предлогу на тај начин што је примену напред наведене одредбе одложио до момента ступања Републике Србије у чланство ЕУ, имајући у виду принцип територијалног дејства жига као и околност да се наведеном одредбом проширује законска заштита на носиоца жига чије је право заштићено у иностранству односно у држави чланици ЕУ. Питање несавесности је практично питање и оно се утврђује у сваком конкретном случају. Предлагач није прихватио примедбе које се односе на нове тач. 17) и 18) пошто сматра да је њихово прописивање неопходно у циљу усклађивања са Директивом 2008/95/ЕЗ. Такође не постоји неусклађеност са тач. 10) истог става, пошто могућност настанка забуне у промету није релевантна код жигова који су истекли.

На члан 10. Нацрта закона примебе су поднели Предузеће *Živko Mijatović partners d.o.o.* Beograd и патентни заступник Предраг Митровић и односиле су се на примену одредаба. Предлагач није прихватио примедбе које се односе на члан 10. нацрта Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, сматрајући да се наведеним одредбама управо отклањају недоумице и различита тумачења у пракси у случајевима када је потребно одредити временски период у ком постоји обавеза коришћења међународног жига. Поред наведеног, предлагач није прихватио примедбу која се односи на допуну става 1. поменутог члана, с обзиром да је у потпуности обухваћена ставом 2. истог члана.

На члан 16. Нацрта закона примебе су поднели Предузеће *Živko Mijatović partners d.o.o.* Beograd и патентни заступник Предраг Митровић. Предлагач није прихватио примедбе на предложеној измени, имајући у виду да је паралелно егзистирање права

на знаку из пријаве и права из ранијег сличног жига теоретски било могуће и у случају садашњег законског решења. Предложено решење које се односи на датум од ког жиг престаје да важи у случају некоришћења, прихваћено је и у Уредби Савета ЕЗ бр. 207/2009 о жигу Заједнице.

На члан 18. Нацрта закона примебе су поднели АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда, патентни заступник Предраг Митровић и LAW OFFICES POPOVIC, POPOVIC & PARTNERS (Катарина Костић). Предлагач је прихватио примедбе које се односе на предложену тачку 1) става 1. наведеног члана, а које се односе на неусаглашеност ове одредбе са чланом 73. истог Закона, и брише формулацију „или постојања озбиљне претње да ће право бити повређено“. Предлагач је такође усвојио примедбе која се односи на то да је предложена одредба става 3. нејасна, на тај начин што из предлога измена изоставља формулацију: „Ако је утврђено постојање повреде права“.

На члан 21. Нацрта закона примебе су поднели АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда, патентни заступник Предраг Митровић. Предлагач је усвојио ове примедбе које су се односиле на неусклађеност са одредбом члана 18. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима која се односи на услове за подношење тужбе због повреде права против посредника, на тај начин што је у ставу 3. поменутог члана изоставио формулацију: „Ако је утврђено постојање повреде права“.

На члан 24. Нацрта закона примебе је поднело АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда које сматра да су предложене одредбе непрецизне. Предлагач није прихватио примедбе које се односе на непрецизност рока за одређивање мере и достављање решења о обезбеђењу доказа, пошто сматра да је формулација „одмах по пријему предлога“ односно „без одлагања, а најкасније по спровођењу мере“ довољно прецизна и стога не постоји потреба за одређивањем рока на други начин. Формулација „у разумном року“ члана 76б став 2. оставља простор суду да одреди рок за изјашњење супротне странке о мери обезбеђења доказа имајући у виду све околности конкретног случаја.

10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се постигло оно што се законом предвиђа?

За извршење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о жиговима неће бити потребно мењати подзаконске акте.

Примена Нацрта закона о изменама и допунама Закона о жиговима не изискује никакве додатне организационе, информационе, кадровске, едукативне, нормативне и друге мере, да би се постигао ефекат предложених измена. Предлагач сматра да је неопходно само доследно спровођење одредаба закона од стране надлежних органа и других субјеката на које се закон односи, да би били остварени циљеви означени овом анализом.

Завод за интелектуалну својину ће преко свог Едукативно информативног центра и убудуће као и до сада спроводити све активности едукативног типа у циљу промовисања правилне примене закона и пружати услуге дијагностике интелектуалне својине. Наведене активности подразумевају семинаре и радионице намењене различитим групама корисника: привредним друштвима, истраживачким институтима, факултетима, судовима, полицији, тржишној инспекцији, царини, медијима и другим заинтересованим правним и физичким лицима.

Посебно је значајна информациона улога Завода која се остварује пружањем стручне помоћи привредним субјектима и свим другим заинтересованим лицима у погледу остваривања права на заштиту жига. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у Регистар жигова као јавно доступну електронску базу података која се налази на сајту Завода. Информациона улога Завода остварује се и преко рада јавне читаонице у којој се могу добити информације о правима интелектуалне својине што обухвата и информације о жиговима, поступцима које Завод спроводи за њихову заштиту, начину састављања пријава за заштиту и коришћењу информација доступних у базама података које се налазе на сајту Завода.