

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

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

Решења предвиђена Нацртом закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна првенствено имају за циљ да отклоне извесне уочене недостатке термилошке природе и да на тај начин омогуће прецизније тумачење и ефикаснију примену Закона о правној заштити индустријског дизајна. Измене у делу којим се уређује грађанскоправна заштита имају за циљ успостављање ефикаснијег система заштите индустријског дизајна.

Поред наведеног, одређене измене Закона о правној заштити индустријског дизајна настале су као израз потребе 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 са Директивом 98/71/ЕЗ Европског парламента и Савета о правној заштити дизајна (у даљем тексту: Директива ЕЗ 98/71).

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА

Члан 1.

Овом изменом врши се термилошко прецизирање института новости индустријског дизајна у складу са одредбом члана 4. Директиве 98/71 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 како на регистровани индустријски дизајна, тако и на раније поднету пријаву за признање индустријског дизајна. Другим речима, и у случају када постоји раније поднета пријава за признање индустријског дизајна, али која није постала доступна јавности, индустријски дизајн за који се тражи заштита сматраће се новим.

Поред тога, измена одредбе члана 4. важећег закона огледа се и у томе што се досадашњи став 3. инкорпорише у одредбу члана 4. став 1. На тај начин јасно се дефинише да је датум подношења пријаве индустријског дизајна, односно датум признатог права

првенства уколико је оно затражено релевантан за утврђивање новости индустријског дизајна.

Чланом 2. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врши се термилошко прецизирање одредбе члана 5 става 2. Закона о правној заштити индустријског дизајна којом се ближе уређује начин утврђивања индивидуалног карактера индустријског дизајна. Наиме, приликом утврђивања индивидуалног карактера индустријског дизајна мора се узети у обзир степен слободе аутора приликом стварања тог индустријског дизајна, с тим што је тај степен слободе аутора нужно ограничен одређеним објективним разлозима и то оним који се тичу технилошких и функционалних карактеристика производа. Тако нпр. приликом креирања индустријског дизајна столице, слобода аутора се креће у оквирима које одређују техничке карактеристике столице као производа који да би остварио своју сврху мора бити функционалан, тј. омогућавати стабилно седење. У том смислу дизајн столице може да буде такав да се ради о столици на четири ногаре, или о столици чија је тачка ослоњања једна ногара, или три ногаре (троножац).

Међутим, формулација садржана у важећем закону није довољно прецизна јер би се из ње могло закључити да постоје два фактора која се оцењују и то степен слободе аутора приликом стварања индустријског дизајна, и објективно ограничење аутора приликом стварања тог индустријског дизајна а које је условљено одређеним технилошким и функционалним карактеристикама тог производа. Предложеном изменом, врши се прецизирање у смислу да се јасно дефинише да се ради о једном фактору и то степену слободе коју аутор има приликом стварања индустријског, док критеријум објективног ограничења аутора представља додатно прецизирање граница у којима се креће наведена слобода аутора индустријског дизајна. Тиме је у исто време отклоњена уочена неусаглашеност са чл. 5.2. Директиве 98/71/ЕС на коју је указала Европска комисија у својим примедбама на важећи текст Закона о правној заштити индустријског дизајна.

Члан 3.

Одредба члана 7. важећег закона уређује питање доступности јавности као кључног фактора који се узима у обзир приликом утврђивања новости и индивидуалног карактера индустријског дизајна. Наведена одредба је формулисана тако да пре свега дефинише опште правило према коме ће се индустријски дизајн сматрати доступним јавности ако је објављен, излаган, коришћен у промету робе и услуга, или на други начин откривен пре дана подношења пријаве индустријског дизајна, или датума признатог права првенства. Такође, наведена одредба садржи и изузетак од поменутог општег правила у смислу да се неће сматрати да је индустријски дизајн постао доступан јавности у случају када у стандардним токовима пословања није постојала разумна могућност да пословни кругови специјализовани за дату област сазнају за откривање индустријског дизајна. Међутим, у погледу наведеног изузетка, ова одредба је недовољно прецизна, јер не дефинише јасно на које пословне кругове се односи, те на тај начин доводи до закључка да се ради о пословним круговима било где у свету, што би било супротно принципу

територијалног дејства индустријског дизајна. Стога оваква формулација представља правну празнину која може довести до различитих тумачења.

Ради отклањања ове правне празнине и у циљу јасноће законског текста, предложеним изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна постојећа одредба става 1. је подељена на два става. Тако се у ставу 1. прописује као опште правило да ће се индустријски дизајн сматрати доступним јавности ако је објављен, излаган, коришћен у промету робе и услуга, или на други начин откривен пре дана подношења пријаве индустријског дизајна, или датума признатог права првенства, док се у новом ставу 2. прописује изузетак од наведеног општег принципа 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 индустријског дизајна. У наведеном случају, сматраће се да је индустријски дизајн нов и да има индивидуални карактер. На тај начин врши се додатно прецизирање да се приликом утврђивања да ли је индустријски дизајн постао доступан јавности узима у обзир она јавност коју чине пословни кругови специјализовани за дату област на територији Републике Србије. Такође, на тај начин се ова дефиниција доступности јавности усклађује са Директивом 98/71, тј. постаје компатибилна са системом који је установљен на нивоу Европске уније и који прецизира да се ради о пословним круговима који су у Европској унији специјализовани за дату област.

Овом изменом не задире се у постојећу праксу испитивања новости и индивидуалног карактера индустријског дизајна, већ се правна норма уподобљава фактичком поступању завода приликом испитивања испуњености услова за заштиту индустријског дизајна.

У пракси, примена наведене одредбе значи да се новост и индивидуални карактер индустријског дизајна преваходно 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.

Чланом 4. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врши се исправка техничке грешке у члану 8. ст. 1. и 2. Закона о правној заштити индустријског дизајна. 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 није довољно прецизна, јер даје основа за тумачење да се прописује могућност али не и обавеза пружања заштите у наведеном случају, што је у супротности са одредбом чл. 7.3. Директиве ЕУ, а на шта је ЕК указала као на недостатак текста важећег закона. У том смислу, изменом наведене одребе врши се додатно усклађивање са Директивом ЕУ 98/71.

Чланом 5. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна после члана 8 додаје се члан 8а под називом „Право на заштиту индустријског дизајна”. Реч је о досадашњем члану 10. неизмењеног садржаја који је из разлога правне систематике пребачен у члан 8а.

Члан 6.

Важећим законом услови за заштиту индустријског дизајна су наведени у неколико одредаба. Тако је у члану 2. став 1. изричито прописано шта се сматра дизајном који може уживати заштитити на основу овог закона, док су у чл. 3-8. важећег закона прописани новост и индивидуални карактер као услови за заштиту индустријског дизајна. Такође, чланом 10. важећег закона уређено је ко има право на заштиту индустријског дизајна.

У члану 9. важећег закона таксативно су методом негативне енумерације наведени разлози због којих се не може одобрити правна заштита индустријском дизајну. Међутим, ова одредба не садржи директно упућивање ни на члан 2. Закона о правној заштити индустријског дизајна нити на одредбе чл. 3-8. којима су уређени услови новости и индивидуалног карактера, нити на на одредбу којом је уређено ко има право на заштиту индустријског дизајна (досадашњи чл. 10, а сада члан 8а), те се ови разлози за одбијање заштите посредно изводе на основу 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. Закона о правној заштити индустријског дизајна. У том смислу новом тачком 1) изричито се прописује да се не може одобрити заштита индустријском дизајну који не представља индустријски дизајн у смислу члана 2. став 1. овог закона, будући да је наведеном одредбом изричито прописано шта се сматра дизајном који може уживати заштитити на основу овог закона. Новом тачком 2) изричито се прописује да се

индустријски дизајн не може заштитити уколико нису испуњени услови новости и индивидуалног карактера, а новом тачком 3) прописује се да се индустријски дизајн не може заштитити уколико је пријаву за признање индустријског дизајна 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 се показала као 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. На тај начин извршено је и усклађивање одредбом чл. 11.1.а) Директиве 98/71.

Имајући у виду додавање нових тач. 1) и 2) врши се сходно томе пренумерација досадашњих тач. 1)-3) које постају тач. 4)-6).

Чланом 7. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна брише се члан 10. Закона о правној заштити индустријског дизајна имајући у виду да је ова одредба неизмењеног садржаја пребачена у члан 8а.

Чланом 8. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врши се измена у члану 16. Закона о правној заштити индустријског дизајна којим је прописано ко може заступати страна лица у поступку пред Заводом. Сагласно важећој одредби свако страна 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.

Међутим, овакво решење није у складу са општом одредбом којом се уређује процесна способност странака из члана 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 Светској трговинској организацији, 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.

Имајући у виду наведене разлоге, изменом члана 16. Закона о правној заштити индустријског дизајна прецизирано је да само она страна физичка или правна лица која немају пребивалиште односно седиште на територији Републике Србије, у поступку пред Заводом за интелектуалну својину мора заступати заступник који је уписан у Регистар заступника који води надлежни орган или домаћи адвокат. Другим речима уколико страна лице има пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије, оно сагласно наведеној измени закона неће бити у обавези да именује заступника. 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.

Члан 9.

Овом одредбом врши се исправка техничке грешке у члану 18. став 3. тачка 2). Такође, врши се додавање става 4. којим се прописује максимални број индустријских дизајна за које се може тражити заштита подношењем једне пријаве. Ова одредба новог става 4. је заправо преузета одредба става 3. члана 19. важећег закона. Ово преношење одредбе става 3. из члана 19. у нови став 4. члана 18. је извршено из разлога методолошке прецизности. Наиме, чланом 18. уређени су је садржина и елементи пријаве за признање индустријског дизајна, док се чланом 19. прописује садржина захтева за признање индустријског дизајна као елемента пријаве. Поред тога, додаје се и нови став 5. којим се дефинише вишеструка пријава за признање индустријског дизајна. Овом одредбом не врши се суштинска измена у смислу прописивања новог правног института, већ се овом одредбом отклања правна празнина, будући да важећи закон не садржи одредбу која изричито дефинише појам вишеструке пријаве.

Члан 10.

Овом одредбом врши се исправка техничке грешке у члану 19. став 1. тачка 4). Такође, брише се досадашњи став 3. који је пренет у члан 18. као нови став 4.

Члан 11.

Овом одредбом врши се измена у члану 20. Закона о правној заштити индустријског дизајна којом се уређује садржина описа индустријског дизајна. У односу на важећу одредбу члана 20. Закона о правној заштити индустријског дизајна, овом изменом врши се прецизирање и поједностављивање садржине описа индустријског дизајна. Наиме, према важећој одредби описом се описује укупан спољашњи изглед предмета заштите. Међутим, имајући у виду да је функција описа да ближе објасни који су то елементи који представљају новост индустријског дизајна за који се тражи заштита, овом изменом се врши прецизирање да се опис индустријског дизајна односи искључиво на оне елементе индустријског дизајна који га чине новим, а не на све елементе индустријског дизајна како произилази из важеће одредбе.

На тај начин подношење пријаве за признање индустријског дизајна биће знатно олакшано, будући да је досадашња одредба од пријавилаца захтевала састављање веома обимних и често тешко разумљивих описа који у таквој форми нису нужни имајући у виду постојање прецизних и јасних приказа индустријског дизајна у форми техничких цртежа.

Чланом 12. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врше се измене и допуне у члану 21. важећег закона којима је уређена садржина

приказа индустријског дизајна. Смисао наведених измена и допуна је да се детаљније и прецизније пропише садржина приказа индустријског дизајна будући да се обим права на индустријски дизајн заснива на приказу. Стога приказ мора бити тако израђен да се јасно види како 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. овог закона и различитим од индустријских дизајна који су постали доступни јавности у смислу члана 5.

Чл. 13-14.

Чланом 13. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врши се измена назива члана 25. тако да гласи „Конвенцијско право првенства” уместо досадашњег назива „Међународно право првенства”. Ова измена је извршена из разлога термилошког уједначавања овог института, који је и у другим законама из области индустријске својине дефинисан као Конвенцијско право првенства. 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.

Чланом 14. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна уноси се нови члан 25а под насловом: „Уверење о праву првенства”. Том одредбом 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. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врши се измена којом се отклања уочени недостатак у одредби члана 28. став 2. Закона о правној заштити индустријског дизајна. Важећом одредбом члана 28. став 2. Закона о правној заштити индустријског дизајна прописани су услови под којима се изузетно пријава може решавати по хитном поступку и у том смислу а као један од случајева, прописана је ситуација када је поднет захтев за међународно регистровање индустријског дизајна.

Међутим, 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 регистравања тог индустријског дизајна и не може бити основ за прекоредно одлучивање по хитном поступку.

Чланом 16. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врши се измена у погледу упућивању на одговарајућу одредбу којом се уређује вишеструка пријава. Ова измена је последица додавања новог става 5. у члану 18.

Чланом 17. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врши се измена у члану 39. став 3. тачка 5) Закона о правној заштити индустријског дизајна 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 се 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.

Чланом 18. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врши се измена члана 41. Закона о правној заштити индустријског дизајна 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. овог 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. Ова одредба је 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.

Члан 19.

Одредбом члана 43. Закона о правној заштити индустријског дизајна прописана су ограничења права на индустријски дизајн и таксативно су набројане радње које носилац права на индустријски дизајн не може да забрани трећим лицима.

Новину у односу на важећу одредбу представља прописивање ограничења права носиоца права на индустријски дизајн у погледу радњи учињених у приватне сврхе. Наиме, сагласно важећој одредби ограничење права је предвиђено између осталог и у погледу радњи трећих лица које су учињене у некомерцијалне сврхе. Међутим, чињеница да је нека радња извршена у некомерцијалне сврхе не значи нужно да је извршена у приватне сврхе. У том смислу могуће је нпр. да треће лице искоришћава заштићени индустријски дизајн тако што израђује производ према заштићеном индустријском дизајну и уступа га без накнаде трећим лицима, или га чини доступним јавности на било који други начин који нема комерцијалну сврху (нпр. излагање на изложби или сајму који нису продајног карактера). У наведеном случају радња је учињена у некомерцијалне сврхе али није у исто време учињена 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 и 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. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врши се допуна члана 50. Закона о правној заштити индустријског дизајна тако што се додаје став 3. којим се упућује на на супсидијарну примену прописа којима се уређују облигациони односи, на сва питања која се односе на уговор о преносу права, а која нису регулисана Законом о правној заштити индустријског дизајна.

Чланом 21. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна у члану 51. Закона о правној заштити индустријског дизајна додаје се нови став 6. којим се упућује на на супсидијарну примену прописа којима се уређују облигациони односи, на сва питања која се односе на уступање права коришења регистрованог индустријског дизајна, односно права из пријаве, а која нису регулисана Законом о правној заштити индустријског дизајна.

Чланом 22. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врши се измена у члану 58. став 1. Закона о правној заштити индустријског дизајна тако што се бришу речи: „предвиђени овим законом”. Наведеном одредбом регулисан је правни институт оглашавања ништавим индустријског дизајна, односно прописано је да се

индустријски дизајн може огласити ништавим ако се утврди да у време његовог регистравања нису били испуњени услови за признање индустријског дизајна. Брисањем речи „предвиђени овим законом”, отворена је 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 што је у складу са смислом наведене одредбе.

Члановима 23-35. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врше се измене и допуне којим се уређује грађанскоправна заштита за случај повреде регистрованог индустријског дизајна, односно права из пријаве. У односу на важећи Закон о правној заштити индустријског дизајна, из разлога методолошке прецизности и систематике закона изменама и допунама се врше измене редоследа појединих чланова закона.

Чланом 23. брише се наслов и члан 62. Закона о правној заштити индустријског дизајна, а чланом 24. мења се наслов члана 63. тако да гласи: „Повреда права”. Овај члан се мења а измене имају за циљ прецизирање да се заштита у случају повреде права односи не само на заштићени индустријски дизајн већ и на пријаву индустријског дизајна.

Чланом 25. мења се наслов члана 64. Закона о правној заштити индустријског дизајна тако да гласи: „Право на тужбу”. Поред тога, изменом ове одредбе, омогућава се подношење тужбе због повреде индустријског дизајна односно права из пријаве, сваком стицаоцу лиценце, а не само стицаоцу искључиве лиценце.

Чланом 26. после члана 64. Закона о правној заштити индустријског дизајна додаје се члан 64а под насловом: „Тужба због повреде права”. Ова одредба је заправо преузета ранија одредба члана 62. који је брисан. У исто време одредба овог члана се мења и допуњује тако што се допуњују тужбени захтеви. Имајући у виду да је основни циљ тужбе због повреде права спречавање настављања радњи повреде права, предложеним изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна, 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, изменом којом је предвиђено да се тужбом због повреде права може тражити накнада не само имовинске, већ и нематеријалне штете, омогућава се носиоцима права да на тај начин остваре и накнаду моралне штете коју могу да претрпе повредом права. Најчешћи вид моралне штете у случају повреде индустријског дизајна, односно права из пријаве представља нарушавање репутације носиоца права.

Чланом 27. мења се наслов члана 65. Закона о правној заштити индустријског дизајна тако да гласи: „Поступак по тужби”. Истовремено, одредба овог члана се мења и допуњује тако да садржи груписане све одредбе које се односе на поступак по тужби.

Одредбама чл. 28-30. мењају се чл. 66-68. Закона о правној заштити индустријског дизајна којима се уређују привремена мера, мера обезбеђења доказа, као и покретање поступка за одређивање привремене мере и мере обезбеђења доказа.

Ове измене имају за циљ да се обезбеди ефикаснија заштита носиоца 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 индустријског дизајна 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 права те је стога смисао института привремене мере и мере обезбеђења доказа да се отклони могућност настанка такве штете која може да буде проузрокована разним процесним разлозима, као што је између осталог и саслушање противне странке. Према важећем Закону о правној заштити индустријског дизајна изричито је прописано да се мера обезбеђења доказа под одређеним условима може изрећи и без саслушања противне странке. Међутим, ова могућност није прописана у случају изрицања привремене мере, што представља правну празнину која се предложеном изменом отклања. Имајући наведено у виду врши се допуна одредбе члана 66. тако што се прописује да суд може да одредби привремену меру и без претходног саслушања противне странке у случају када постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете на страни носиоца права. Такође, прописује се рок од 10 дана у коме суд може да одреди привремену меру без претходног саслушања противне странке чиме се обезбеђује ефикасност у поступању.

Овакво решење је у складу са чланом 260. Закона о извршењу и обезбеђењу и са чланом 9(4) Директиве ЕЗ 2004/48.

Поред тога, утврђено је да је одредба члана 68. Закона о правној заштити индустријског дизајна којом је уређено покретање поступка за одређивање привремене мере и обезбеђење доказа непотпуна, будући да не садржи одредбу о последицама у случају неподношења тужбе због повреде права. У том циљу, предвиђа се допуна ове одредбе прописивањем да ће у случају неподношења тужбе у прописаном року, суд 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. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна врше се измене у члану 69. Закона о правној заштити индустријског дизајна -

заменом речи: „изрицање” речју: „одређивање” исправља се техничка грешка, а додавањем речи: „односно за обезбеђење доказа” уводи се могућност да суд одреди одговарајући новчани износ као обезбеђење у случају неоснованости захтева, и када је покренут поступак за обезбеђење доказа.

Чланом 32. Закона о изменама и допунама закона о правној заштити индустријског дизајна врше се измене и допуне у члану 70. Закона о правној заштити индустријског дизајна. Заменом речи: „информацију” речју у множини: „информације” отклања се техничка грешка у члану 70. став 1. Закона о правној заштити индустријског дизајна.

У циљу прецизности и лакше примене ове одредбе од стране судова, члан 70. Закона о правној заштити индустријског дизајна допуњује се новим ставовима 2. и 3. Новим ставом 2. члана 70. прописује се којим лицима, поред лица које је извршило повреду индустријског дизајна или права из пријаве индустријског дизајна, суд може наложити достављање информација. Новим ставом 3. члана 70. примера ради наводе се 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 закона о грађанскоправној заштити права.

Чланом 33. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна назив члана 71. мења се и гласи: „Тужба за оспоравање права”.

Чланом 34. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна назив члана 74. мења се и гласи: „Тужба за признање ауторства”.

Чланом 35. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна додаје се нови члан 83а којим се уређује ревизија. Ревизија као ванредни правни лек дозвољен 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”, 72/11) остављено посебним законима да пропишу одредбе о дозвољености изјављивања ревизије, као ванредног правног лека у поступку грађанскоправне заштите права, то је неопходно прописати Законом о правној заштити индустријског дизајна, као посебним законом, одредбу којом се регулише право на изјављивање овог ванредног правног лека. Предложеним решењем употпуњује се грађанскоправна заштита права прописаних предложеним законом, како у погледу имовинских спорова, тако и у погледу неимовинских спорова.

Чл. 36-38. Закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна су самосталне одредбе које уређују начин окончања започетих поступака, даје овлашћење за израду пречишћеног текста и прописује ступање на снагу овог закона.

III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

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