

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАКОНА О ЖИГОВИМА

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

Неопходност доношења новог Закона о жиговима (тренутно на снази Закон о жиговима "Службени лист СЦГ" број 61/04, ступио на снагу 1.1.2005. године) произлази из неколико основних околности:

Предложеним законом врши се његово термилошко усклађивање са уставом Републике Србије и Законом о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2008) имајући у виду да је Закон о жиговима ("Службени лист СЦГ" број 61/04) био закон бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора.

Такође, примена Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране захтева потпуну хармонизацију Закона о жиговима са упутствима и уредбама Европске уније које се односе на жигове: Директивом Савета Европске уније бр. 89/104/ЕЕС о усаглашавању закона држава чланица у погледу жигова од 21.12.1988. године (у даљем тексту: Директива ЕУ), Уредбом Савета Европске уније о жигу Европске уније бр. 40/94 од 20.12. 1993. године (у даљем тексту: Уредба о жигу ЕУ), Уредбом Савета министара Европске уније бр. 3288/94 од 22. децембра 1994. године којим се мења Уредба Европске уније бр. 40/94 о жигу Европске уније ради примене споразума закључених у оквиру Уругвајске рунде, Уредбом Европске комисије бр. 2868/95 од 13. децембра 1995. године ради примене Уредбе Савета министара (ЕС) бр. 40/94 о жигу Европске уније, Уредбом Савета министара Европске уније бр. 1653/2003 од 18. јуна 2003. године којом се мења Уредба Европске уније бр. 40/94 о жигу Европске уније, Уредбом Савета Европске уније бр. 422/2004 од 19.2.2004. године којом се мења Уредба бр. 40/94 о жигу Европске уније.

Приликом преиспитивања основних института важећег закона предлагач се руководио решењима која је Светска трговинска организација прописала за своје чланице Споразумом о трговинским аспектима права интелектуалне својине који је ступио на снагу 1. јануара 1995. године (у даљем тексту: TRIPS), као и међународним уговорима којима администрира Светска организација за заштиту интелектуалне својине (WIPO): Мадридским аранжманом о међународном регистровању жигова (у даљем тексту: Мадридски аранжман), Протоколом уз Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова (у даљем тексту: Мадридски протокол), Уговором о жиговном праву из 1994. године, (у даљем тексту: Уговор о жиговном праву), Сингапурским уговором о жиговном праву од 27. марта 2006. године и Заједничком резолуцијом Светске организације за заштиту интелектуалне својине о заштити општепознатих знакова из 1999. године (у даљем тексту: Заједничка резолуција WIPO).

Решења из предложеног Закона о жиговима резултат су провере одређених института важећег закона у пракси, као и неопходности да се у том смислу учине побољшања појединих одредби постојећег закона. Првенствени циљ који се жели остварити предложеним законом је јачање правне заштите која се пружа носиоцу жига путем прецизирања одређених одредби које су у пракси изазвале дилеме и различита тумачења.

Уведена је одредба према којој се у случају када су делимично испуњени услови за признање жига доноси решење о одбијању захтева за признање жига у делу који се односи на одређене робе или услуге. Ова одредба замењује садашњу одредбу према којој се у случају када су делимично испуњени услови за признање жига доноси решење о делимичном признању жига. Наиме, доношење решења о делимичном признању жига у пракси нужно повлачи за собом неопходност да се претходно донесе закључак којим се пријавиоцу налаже да изврши уплату таксе за оне робе, односно услуге за које знак испуњава услове за заштиту жигом а којим се практично мериторно одлучује о испуњености услова за признање жига (тзв. "закључак о делимичној такси"). Међутим, за такву врсту закључка нема правног утемељења ни у Закону о жиговима, а ни у Закону о општем управном поступку, будући да се закључком не може одлучивати о материјалноправним, већ само о процесним питањима.

Одредба која дефинише садржину права је усаглашена са Директивом ЕУ и Уредбом о жигу ЕУ. У односу на постојеће законско решење, носилац жига има овлашћење да другим лицима забрани и неовлашћени транзит робе под заштићеним знаком, као и неовлашћено стављање заштићеног знака на средства за обележавање робе.

Предложени закон за разлику од постојећег закона садржи детаљне одредбе о поступку међународног регистравања жига, о поступку уписа промена, преноса, лиценце, залогe, као и одредбе о поступку који Завод води по предлогу за оглашавање ништавим жига и по захтеву за престанак жига због некоришћења и у посебним случајевима престанка жига.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА

Члан 1.

У овом члану дефинише се предмет законског регулисања, као и појам жига. Жиг се дефинише као право којим се штити знак који служи за разликовање робе, односно услуга физичких или правних лица, тако да су садржином појма обухваћени и субјекти права – физичка и правна лица. Носиоци жига могу да буду само учесници у промету, односно у производњи и промету робе или у вршењу услуга, и зато је неопходно да буду одређени самим појом жига. Својство учесника у промету и услови које треба да испуњавају да би уопште могли да се појављују у производњи и промету, прописују се другим законима, тако да се, употребом најширег правног термина – физичка и правна лица, оставља могућност широком кругу лица која, у складу са законом производе или стављају у промет робу или обављају услуге, да свој знак заштите жигом.

Република Србија је потписница Мадридског аранжмана о међународном регистравању жигова (у даљем тексту: Мадридски аранжман) и Протокола уз Мадридски аранжман о међународном регистравању жигова (у даљем тексту: Мадридски протокол). Сагласно овим међународним уговорима сви жигови који су посредством Међународног бироа Светске организације за интелектуалну својину регистровани за територију Републике Србије имају у Републици Србији исто дејство као да су регистровани непосредно пред Заводом за интелектуалну својину.

Поступак стицања и заштите међународних жигова регулисан је одредбама наведених међународних споразума које се директно примењују. У свим питањима која нису регулисана наведеним међународним споразумима примењују се одредбе овог закона.

- Ставом 1. тач. 3. прописује се забрана заштите жигом за тродимензионалне знакове који не поседују дистинктивна обележаја, тј. који представљају спољни тродимензионални облик одређен природом робе или облик робе неопходан за добијање одређеног техничког резултата. Ова одредба је у целости прузета из важећег Закона о жиговима и у складу је са чл. 3. ст. 1(е) Директиве ЕУ и чл. 7. ст. 1(е) Уредбе о жигу ЕУ.

- Ставом 1. тач. 4. прописује се забрана заштите жигом за знакове који имају описан карактер, тј. који искључиво садрже непосредни и директни исказ о врсти или другим обележјима производа односно услуга (квалитет, намена, време или начин производње, цена, количина, маса и географско порекло). Ови знаци су искључини из заштите жигом, из разлога што се на њима не може успоставити монопол у корист било ког појединца, јер би то значило монопол на информацијама везаним за врсту и својства робе односно услуга, које по својој природи морају остати у слободној употреби. Ова одредба је у целости преузета из важећег Закона о жиговима и у складу је са чл. 3. ст. 1(с) Директиве ЕУ и чл. 7. ст. 1(с) Уредбе о жигу ЕУ.

- Ставом 1. тач. 5. прописује се забрана заштите жигом за знакове који су постали уобичајени у свакодневном говору или у добрим пословним обичајима у оној привредној делатности на коју се жиг односи. Реч је о оним знацима који не представљају генерички назив робе или услуга на које се односе, али који су кроз дуготрајну употребу у одређеној привредној делатности постали уобичајени за означавање одређене врсте робе, односно услуга и због тога изгубили дистинктивна обележја. Ова одредба је у целости преузета из важећег Закона о жиговима и у складу је са чл. 3. ст. 1(д) Директиве ЕУ и чл. 7. ст. 1(д) Уредбе о жигу ЕУ.

- Одредба става 1. тач. 6. преузета је из важећег Закона о жиговима, с тим што се термин "порекло робе односно услуга" из постојећег закона прецизира се тако да гласи: "географско порекло робе односно услуга." Ова одредба је у складу са чл. 3. ст. 1(г) Директиве ЕУ и чл. 7. ст. 1(г) Уредбе о жигу ЕУ. Наиме, термин „географско порекло“ је у складу са Директивом ЕУ и са Уредбом о жигу ЕУ. На овај начин, прави се разлика између забуне у погледу географског порекла робе у односу на забуну у погледу тзв. произвођачког порекла робе која постоји у случају сличности жигова, а што је регулисано у тач. 9. овог става. Ова одредба се односи само на забуну у погледу географског порекла, док забунa у погледу произвођачког порекла у смислу тач. 9. постоји онда када учесници у промету због сличности жигова могу да буду наведени на погрешан закључак да се ради производима из асортимана истог лица.

- Ставом 1. тач. 7. прописује се забрана заштите жигом за знакове који садрже званичне знакове или пунце за контролу или гаранцију квалитета или их подражавају. Ова одредба је у сагласности са чланом 6 bis Париске конвенције о заштити индустријске својине и у потпуности је преузета из важећег Закона о жиговима.

- Постојећи закон не уређује ситуацију, када лице које већ има регистрован жиг, поднесе нову пријаву за признање жига за исту робу, одн. услуге и за исти знак. Оваква ситуација је правно неодржива, јер је супротна основном правном правилу да једно лице не може на једном истом предмету имати два права исте садржине, а толерисање такве праксе би створило бројне могућности злоупотребе у пракси (нпр. пренос жига, закључивање уговора о искључивој лиценци различитим лицима за исти знак и за исту робу), што би даље водило стварању забуне у промету. У циљу уређивања ове ситуације, предложеном одредбом става 1. тач. 8. онемогућава се заштита жигом за сваки знак који је идентичан раније регистрованом жигу који се односи на исту робу, односно услуге, без обзира на то да ли се ради о раније регистрованом жигу другог лица или жигу истог лица. Ова одредба замењује постојећу одредбу према којој се жигом не може заштитити знак који је идентичан раније регистрованом жигу другог лица који се односи на исту или сличну робу односно услуге.

- Ставом 1. тач. 9. регулисана је ситуацију када постоји раније заштићен исти знак другог лица који се односи на сличну врсту робе, односно услуга и када постоји раније регистрован сличан знак другог лица који се односи на исту или сличну врсту робе односно услуга. У оваквој ситуацији, пријављени знак неће испуњавати услове за признање жига, уколико постоји

- Одредба става 1. тач. 13, којом је прописана забрана заштите жигом за знак који садржи државни или други јавни грб, заставу или симбол, назив или скраћеницу назива неке земље или међународне организације, као и њихово подражавање, осим по одобрењу надлежног органа односне земље или организације, у целисти је преузета из важећег Закона о жиговима и у складу је са чланом 6bis Париске конвенције, као и са Директивом ЕУ и Уредбом о жигу ЕУ.

- Разлог за непризнавање заштите жигом за знак који представља или подражава национални или религијски симбол у смислу предложеног става 1. тачка 14. Закона о жиговима, лежи у чињеници да су национални и религијски симболи део националне, односно светске културне баштине и да из тог разлога на њима нико не може успоставити монопол. Поред тога, жиг по својој природи има материјалну, тј. економску функцију, што је у супротности са природом националних, односно религијских симбола, па је стога неопходно да се спречи њихово коришћење у комерцијалне сврхе. Овакво решење је садржано и у Директиви ЕУ и у Уредби о жигу ЕУ. И ова одредба је у целисти преузета из важећег Закона о жиговима.

- У ставу 2. је прецизирано да сметњу за признање жига из разлога истоветности или сличности са ранијим жигом (ст. 1. тач. 8. и 9.), односно чувеним жигом (ст. 1. тач. 11.), могу да представљају само они жигови који су регистровани за територију Србије, као и знаци за које је поднета приоритетно ранија пријава под условом да се таквом знаку призна заштита жигом. Ово прецизирање је извршено из разлога да би се отклонила било каква нејасноћа у погледу важења међународних жигова који нису регистровани за територију Републике Србије. Наиме, правну заштиту на територији Републике Србије уживају само они знаци који су регистровани за територију Републике Србије. У случају када сметњу за признање жига представља пријављени знак, одлука по тој ранијој пријави ће представљати претходно питање за одлучивање по каснојој пријави за признање жига.

- Одредба става 3. представља новину у односу на важећи Закон о жиговима. Овом одредбом прописани су случајеви у којима се може дозволити заштита жигом уз изричиту писмену сагласност носиоца ранијег жига. На тај начин, законска регулатива се усклађује са постојећом праксом Завода за интелектуалну својину. Наиме, уколико се у поступку по пријави за признање жига утврди истоветност односно сличност пријављеног знака са раније регистрованим жигом другог лица, могућност прихватања сагласности носиоца раније регистрованог жига је ограничена само на случајеве из чл. 5. ст. 1. тач. 9. Наиме, тада ће се заштита жигом одобрити уколико Завод с обзиром на врсту робе о којој је реч, а имајући у виду и сагласност носиоца раније регистрованог жига, процени да не постоји вероватноћа да ће настати забуна у промету. Ова сагласност се у сваком конкретном случају процењује имајући увек у виду вероватноћу настанка забуне у промету. Међутим, у случају када је пријављени знак истоветан са раније регистрованим жигом и када се односи на исту врсту робе, односно услуга као и раније регистровани жиг (чл. 5. ст. 1. тач. 8.), могућност настанка забуне се подразумева, те стога сагласност носиоца ранијег жига неће бити од утицаја. Овакво решење је садржано и у мађарском закону о жиговима (чл. 7.) и у Закону о жиговима Републике Чешке (чл. 3.)

- У ставу 4. допушта се заштита жигом за знак који је озбиљном употребом стекао дистинктивност. Ради се о стандардном решењу из чл. 3. ст. 3. Директиве ЕУ и чл. 7. ст. 3. Уредбе о жигу ЕУ. Предложена одредба је у складу и са чланом 15. ст. 1. TRIPS-а. Знаци из става 1. тач. 2, 4. и 5. овог члана, мада по својој суштини нису довољно дистинктивни да би добили заштиту, употребом могу да стекну дистинктивност која је неопходна за добијање заштите. Термин „озбиљно коришћење“ представља правни стандард који у пракси својим одлукама изграђују судови и административни органи. Не постоји јединствена дефиниција овог правног стандарда, али се у упоредном праву искристалисао став да се под озбиљним коришћењем сматра пре свега систематско, континуирано коришћење знака у стандардним токовима трговине, у дужем временском периоду, за обележавање робе или услуга за које се тражи признање заштите. Такво озбиљно коришћење знака може знаку који није дистинктиван сам по себи, да дода неопходан степен препознатљивости која га чини подобним за заштиту жигом. Дистинктивност стечена на основу озбиљне употребе знака у токовима робног промета

заинтересованих лица и након плаћања одговарајуће таксе, издаје копије и одговарајуће потврде и уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију, тако да је у ставу 3. прописана и ова активност и услови за њено обављање, а пре свега основ за примену прописа о таксама.

Чл. 10. и 11.

Чланом 10. прописано је ко може заступати страна лица у поступку пред Заводом и која лица могу бити уписана у Регистар заступника који води Завод.

Чланом 11. је изричито прописано да лице које обавља послове заступања у остваривању права из Закона о жиговима мора имати завршен правни факултет. Ако се као заступник јавља правно лице, лице које је запослено у том правном лицу, а које обавља послове заступања у поступку заштите жига, мора имати завршен правни факултет. Овај услов је прописан из разлога што се у Регистар заступника могу уписати и лица са завршеним техничким факултетом која не поседују потребно стручно правничко знање које је неопходно за заступање у поступку за признање жига који се води пред Заводом.

Члан 12.

У овом члану предвиђено је да се поступак за признање жига покреће подношењем пријаве – поднеском који садржи захтев за признање жига и друге битне делове. Ова одредба је преузета из важећег Закона о жиговима и усаглашена је са чланом 26. Уредбе о жигу Европске уније.

Члан 13.

Одредба члана 13. је у целости преузета из важећег Закона о жиговима. Овим чланом се прописује обавезна садржина општег акта о колективном жигу, односно општег акта о жигу гаранције. Поред тога прописују се и одређене обавезе подносиоца пријаве, односно носиоца колективног жига и жига гаранције које омогућавају јавност и контролу над општим актом о колективном жигу, односно жигу гаранције.

Члан 14.

Овим чланом прописана је обавеза плаћања такси и накнада трошкова поступка и трошкова пружања информационих услуга.

Члан 15-17.

Одредбе о садржини Регистра пријава жигова, о минимуму услова које пријава мора да испуни да би могла да буде заведена у Регистар пријава, као и о праву првенства у целости су преузете из постојећег Закона о жиговима и у потпуности одговарају општеприхваћеним међународним стандардима жиговог права.

Члан 18.

Овом одредбом се прописују неопходни услови да би се пријави жига поднетој у некој земљи чланици Париске уније или Светске трговинске организације признало право првенства у Републици Србији (тзв. конвенцијско право првенства). Ова одредба је усклађена са чланом 4. Париске конвенције, јер не ограничава кориснике тзв. конвенцијског права првенства само на држављане земаља Париске уније, већ проширује круг лица која се могу позивати на конвенцијско право првенства и на она лица која имају домицил или стварно и озбиљно индустријско или трговинско предузеће у земљи чланици Париске уније. У упоредном праву је општеприхваћено да се конвенцијским приоритетом може користити сваки пријавилац из било које земље на свету уколико је поднео уредну пријаву жига која има дејство у земљи чланици

Члан 22.

Ставом 1. овог члана прописано је да се пријаве испитују по редоследу одређеном датумом њиховог подношења, а ставом 2. су прописани изузеци од овог правила. У односу на Закон из 2005. године предложеном одредбом става 2. тачка 1. овог члана, поред судова и надлежног органа тржишне инспекције, даје се овлашћење и царинским органима да у случају када је покренут царински поступак, затраже од Завода за интелектуалну својину решавање пријаве по хитном поступку. Наиме, предложеним решењем се омогућава ефикасније поступање царинских органа у складу са одредбама Царинског закона („Сл. гласник РС“, бр. 73/2003, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон и 63/2006 – испр. др. закона), којима се уређују мере за заштиту права интелектуалне својине на граници (чл. 240-247. Царинског закона). Поменути одредбама прописано је да ће царински орган, на захтев носиоца права интелектуалне својине прекинути царински поступак и задржати робу у случају постојања сумње да се увозом, извозом или транзитом робе која је предмет царинског поступка повређују права интелектуалне својине (чл. 241. Царинског закона). Имајући у виду да увозом, извозом или транзитом робе може да буде повређен и знак за који је поднета пријава за признање жига, али о којој у том тренутку, још није одлучено, неопходно је да поступак по тој пријави буде окончан по хитном поступку и да буде донета одлука о томе да ли ће пријављеном знаку бити призната заштита жигом. Наиме, одлука о поднетој пријави за признање жига у конкретном случају представља претходно питање, јер ће од исхода поступка пред Заводом зависити даље поступање царинског органа.

У ставу 2. тач. 2. предложено је решење према коме се пријава изузетно може решавати по хитном поступку ако је поднет захтев за међународно регистровање жига, а на тај захтев се примењују Мадридски аранжман. Овакво решење је знатно прецизније у односу на постојећу одредбу Закона о жиговима из 2005. године, и у складу је са међународним уговорима који се у овој области примењују, с обзиром на то да није свака међународна пријава за признање жига разлог за прекоредно испитивање националне пријаве. Наиме, на поступак међународног регистровања жигова, у зависности од тога за које земље је затражена заштита, примењују се или одредбе Мадридског аранжмана или одредбе Мадридског протокола. Мадридским аранжманом је изричито прописано да основ за међународно регистровање може бити само национални жиг, док је Мадридским протоколом прописано да се жиг може међународно регистровати и на основу националне пријаве за признање жига. Сходно наведеном, национална пријава може бити узета у рад по хитном поступку само у оним случајевима када се на њу има примењивати Мадридски аранжман, будући да тада жиг мора да буде претходно национално регистрован. Са друге стране, у случају када се има примењивати Мадридски протокол, тада нема основа за испитивање пријаве по хитном поступку, будући да се захтев за међународно регистровање жига у том случају може поднети и на основу саме пријаве за признање жига.

Ставом 3. је прописано да се пријава може решавати по хитном поступку и у случају када је сагласно другим прописима то неопходно. Тако на пример, Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, бр. 84/05, 85/05) прописано је да је за прибављање дозволе за стављање лека у промет неопходно доставити доказ о заштићеном имену лека. Исто тако, Законом о заштити биља („Сл. лист СРЈ“, бр. 24/98, 26/98), за издавање дозволе за стављање пестицида у промет неопходна је потврда надлежног органа о заштићеном називу пестицида.

Члан 23.

У овом члану се попут одговарајуће одредбе у важећем Закону о жиговима прописује минимум услова које пријава мора да испуњава да би била формално уредна. При томе, набројани су само основни елементи: захтев за признање жига, списак робе, односно услуга, општи акт о колективном жигу, општи акт о жигу гаранције, ако се ради о пријави за признање колективног жига или жига гаранције, доказ о уплати таксе за пријаву, док се други елементи прописују Уредбом о поступку за признање жига. Као рок за повраћај у пређашње стање у

решења у смислу чл. 8. Закона о општем управном поступку (начело истине). Наиме, с обзиром на специфичност материјалноправних питања која се испитују у поступку по пријави за признање жига, испитивач често не располаже довољним подацима и доказима на основу којих треба да донесе одлуку (нпр. да ли је неки део знака генеричког или преварног карактера, или да ли је пријављени знак сличан или идентичан општепознатом знаку, односно чувеном жигу). Будући да је поступак по пријави за признање жига једностраначки поступак који се води по захтеву пријавиоца коме је у интересу да му жиг буде признат, неопходно је омогућити коришћење свих расположивих доказних средстава у циљу потпуног и тачног утврђивања чињеничног стања, укључујући и мишљење трећих лица. Ова одредба је од посебне важности за носиоце општепознатих знакова и чувених жигова, јер им даје могућност да још у фази поднете пријаве за признање жига, Заводу доставе релевантне доказе о општепознатости знака, односно чувености жига и тако спрече његово евентуално подражавање. Мишљење трећег лица се сматра само једним од доказних средстава које се може искористити, те стога није обавезујуће већ се у сваком конкретном случају има ценити у светлу свих осталих доказа, а треће лице нема својство странке у поступку. Ова одредба је у складу са постојећом праксом Завода да узима у разматрање евентуалне примедбе трећих лица достављене било када у току поступка по пријави и у вези са било којим основом за одбијање из чл. 4. и 5.

Члан 27.

Овим чланом прописан је поступак испитивања услова за признање жига.

Ставом 1. прописано је ће Завод за интелектуалну својину, ако утврди да пријава не испуњава услове за признање жига, писменим путем (у форми резултата испитивања) обавестити подносиоца пријаве о разлозима због којих се жиг не може признати и позваће га да се у року који надлежни орган одреди изјасни о тим разлозима

У предложеном члану у ставу 2. исто као и у Закону о жиговима из 2005. године (чл. 27. ст. 3.) садржана је одредба којом је регулисан тзв. „disclaimer“. Овај институт, који потиче из англо-саксонског права, садржи већина савремених закона о жиговима а прописан је и чланом 38. Уредбе о жигу Европске уније. Суштински, дисклејмер представља забелешку да се на неком елементу знака који сам по себи није подобан за разликовање робе у промету не успоставља искључиво право ван целине знака. Смисао овог института је да се спречи евентуално стварање забуне о томе да на неком елементу знака који сам по себи није подобан за заштиту жигом власник жига има монополско право. Наиме, могуће је да знак у себи садржи елементе који по својој природи немају функцију жига (генерични и дескриптивни термини, као и елементи који су уобичајени за означавање одређене врсте робе, односно услуга). Ти елементи знака морају остати слободни у промету, и због тога на њима нико не може стећи монополско право. Већ приликом подношења пријаве, на сопствену иницијативу, или у поступку испитивања пријаве, на иницијативу Завода за интелектуалну својину, подносилац пријаве писменим путем одустаје од захтева за заштиту оних делова пријављеног знака који нису подобни за разликовање робе или услуга и у том смислу даје изричиту писмену изјаву о томе на којим елементима знака не тражи било каква искључива права. На тај начин, у случају евентуалног спора, суду је лако да одреди обим заштите жига и елементе жига који ту заштиту уживају, односно елементе знака који не уживају заштиту сами по себи. У домаћој пракси то је веома важно, јер често домаћи подносиоци у пријави жига као знак за који траже заштиту, пријављују целе етикете, које у себи садрже бројне елементе који нису подобни за заштиту, чиме се и носилац жига и шира јавност доводе у заблуду о обиму права знака за који се тражи заштита жигом. Формулација из постојећег Закона о жиговима према којој се дисклејмер може успоставити на елементу знака који није подобан за разликовање робе, односно услуга у промету, у пракси је често изазивала недоумице у погледу тога који су то елементи знака који нису подобни за разликовање робе, односно услуга у промету и на којима се може успоставити дисклејмер, као и да ли се дисклејмер може успоставити и на преварним елементима знака, на елементима који су раније заштићени жигом или на другим елементима који сходно члану 5. не испуњавају услове за заштиту жигом. Ради отклањања такве недоумице, предлаже се нова формулација става 2. овог члана која садржи додатно прецизирање, тако да се могућност

Овим чланом је прописано поступање Завода за интелектуалну својину, када се након спроведеног поступка испитивања услова за признање жига утврди да пријављени знак испуњава услове за заштиту жигом.

Чл. 30-31.

Овим одредбама је прописано поступање Завода за интелектуалну својину након достављања доказа о уплати таксе за првих десет година заштите и трошкова објаве жига. У том случају признато право се уписује у Регистар жигова, носиоцу жига се издаје исправа о жигу, а признато право се објављује у Гласнику интелектуалне својине (службено гласило Завода за интелектуалну својину). Исправа о жигу има карактер управног акта, што је у складу са чланом 196. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001) који прописује да се посебним прописом, решењу може дати и други назив.

Чл. 32-35.

Овим одредбама регулисан је поступак који се по пријави за међународно регистровање жига води пред Заводом за интелектуалну својину. Систем међународног регистровања жигова се базира на Мадридском аранжману и Мадридском протоколу и њиме се омогућава да се подношењем једне међународне пријаве оствари истовремено правна заштита у оним земљама чланицама Мадридског аранжмана и Мадридског протокола у којима пријавилац жели да добије правну заштиту. Међународно регистровање жига се спроводи преко Завода за интелектуалну својину, па се захтев за међународно регистровање жига подноси Заводу за интелектуалну својину, који уредан захтев прослеђује Међународном бироу Светске организације за интелектуалну својину који региструје пријављени жиг и о томе обавештава администрације држава за које је међународно регистровање затражено. Да би домаћа физичка односно правна лица могла да поднесу захтев за међународно регистровање жига неопходан услов је да је жиг претходно признат код Завода за интелектуалну својину или да је код Завода за интелектуалну својину поднета пријава за признање жига.

Члан 36.

Чланом 9. ст. 1. Мадридског аранжмана и чл. 9. Мадридског протокола изричио је прописана обавеза националног завода да о променама у пријави односно регистрацији жига који је био основ за међународно регистровање тог жига, обавести Светску организацију за интелектуалну својину, ако се те промене односе и на међународну регистрацију тог жига. Наиме, током периода од 5 година од дана међународног регистровања жига, међународни жиг је зависан од правног статуса националног жига, односно националне пријаве на основу које је извршено његово међународно регистровање. Другим речима, уколико у наведеном периоду, национални жиг, односно национална пријава из било ког разлога престане да важи, то ће за последицу имати престанак важења и међународне регистрације тог жига. Кад је реч о другим врстама промена у пријави односно регистрацији жига (промена назива и адресе носиоца жига, сужење списка роба и услуга, пренос жига, уговор о лиценци, залози) Завод је дужан да о њима обавести Светску организацију за интелектуалну својину, уколико се те промене односе и на међународну регистрацију тог жига.

Члан 37.

Систем међународног регистровања жигова омогућава регистровање жига за једну или више земаља чланица Мадридског аранжмана и Мадридског протокола. Приликом подношења захтева за међународно регистровање подносилац захтева је дужан да назначи земље за које тражи заштиту, с тим што накнадно може затражити да се захтев прошири и на оне земље које нису биле обухваћене првобитним захтевом (територијално проширење). Као и захтев за

права интелектуалне својине или по службеној дужности прекинути царински поступак и задржати робу у случају постојања сумње да се увозом, извозом или транзитом робе која је предмет царинског поступка повређују права интелектуалне својине. Царински закон даље, у члану 244. прописује да ће, у случају када је царински поступак прекинут по службеној дужности, а царински орган у року 15 дана од дана када су заинтересоване стране обавештене о прекиду поступка не буде обавештен да је покренут поступак који води мериторној одлуци, или да је надлежни орган одредио привремену меру на основу које се одлаже пуштање робе, роба бити пуштена ако су испуњени услови за увоз, извоз или транзит.

Ставом 4. овог члана пружа се заштита и подносиоцима пријава за признање жига као и носиоцима општепознатог знака у складу са чланом 6 bis Париске конвенције и чланом 16. TRIPS-а.

Члан 39.

Одредба члана 39. има за циљ да спречи губљење дистинктивности заштићеног знака који је наведен у штампи, речнику, уџбенику, упутству за коришћење постројења или другом писаном материјалу. Релативно су честе ситуације у животу када је неопходно поменути или репродуковати туђи заштићени знак у контексту разматрања одређених питања која се тичу робе или услуге која је знаком означена. Овакво навођење туђег знака иако не представља повреду права титулара жига носи извесну опасност по његове интересе. Она се огледа у повећаном степену вероватноће да знак изгуби своју дистинктивност, односно да у свести учесника у промету почне да се схвата као генерична ознака за врсту робе, што у крајњем ефекту води губљењу жига. У циљу спречавања те појаве титулару жига се даје овлашћење да захтева од издавача речника, енциклопедија и других дела у којима се навођењем знака може створити утисак да је реч о генеричном називу за врсту робе или услуге, да најкасније у следећем издању истог дела назначе да је реч о знаку заштићеном жигом.

Члан 40.

Одредба члана 40. у целости је преузета из важећег Закона о жиговима. Ставом 1. регулише се тзв. „исцрпљење права“, а другим ставом уређује се ситуација када је забрањен тзв. „паралелни увоз“. Под исцрпљењем права носиоца жига подразумева се његова немогућност да забрани даљу употребу свог жига на роби која је легално стављена у промет било где у свету. Суштински, ради се о спречавању носиоца жига да монополско право које му припада злоупотребљава тако што ће свој монопол да прошири и ван оквира које дозвољава класично жиговно право. Сваки носилац жига, може уговором, дакле на основу облигационоправног односа, трећим лицима да онемогући даљу препродају робе обележене његовим знаком али то не може на основу својинског права, као носилац жига. Тиме се омогућава тзв. паралелни увоз, односно ситуација да се на тржишту нађе роба, аутентична и легално стављена у промет од стране носиоца жига, а коју нуди конкурент носиоца жига, и роба која је стављена у промет без сагласности носиоца жига, па представља конкуренцију његовој роби, или ексклузивним дистрибутерима те робе. У таквим случајевима не ради се о повреди жига, већ о повреди неког облигационог односа или евентуално царинских прописа, ако таква роба није у земљу ушла легалним каналима трговине.

Једина ситуација када носилац жига може да забрани тзв. паралелни увоз је прописана у ставу 2. предложеног члана. Услов за такву забрану је да титулар жига има оправдани разлог да се противи даљем стављању робе у промет. Производ на коме је жиг исцрпљен мора приликом поновног стављања у промет од стране његовог новог власника имати иста својства која је имао кад га је титулар жига или његов правни следбеник први пут ставио у промет. Ако је накнадно дошло до намерне модификације тог производа од стране власника, или ненамерне промене његових својстава (нпр. квар прехранбеног производа), титулар жига је овлашћен да забрани стављање у промет таквог производа. Правни смисао ове одредбе лежи у томе што се, у случају накнадно модификоване или покварене робе, нарушавају функције жига, и то функција указивања на порекло робе и функција гаранције квалитета робе. Пракса Европског

Ставом 2. овог члана одређује се обим заштите чувеног жига у односу на исти или сличан знак којим се обележавају робе или услуге које нису сличне онима за које је чувени жиг регистрован. Кумулацијом услова (регистрација чувеног жига, упућивање на повезаност са носиоцем чувеног жига и вероватноћа настанка штете за носиоца чувеног жига) практично се сужава овим заштите чувеног жига у односу на робу или услуге које су различите од робе или услуга за које је чувени жиг регистрован на територији Србије. У поступку пред судом или административним органом носилац чувеног жига биће дужан да докаже да су наведени услови кумулативно испуњени. Ова одредба је у складу са чланом 16. TRIPS-а и представља уобичајену одредбу коју садрже закони о жиговима земаља чланица Светске трговинске организације.

Чл. 44-46.

Традиционално жиг се стиче уписом у Регистар жигова, а важи од датума подношења пријаве. Такође, у упоредном праву је уобичајено да жиг траје 10 година и да се његово важење уз плаћање прописане таксе може продужавати неограничени број пута. Овакво решење садржано је у члану 46. Уредбе о жигу ЕУ.

У складу са чланом 10. Директиве ЕУ носилац жига дужан је да жиг користи. Санкције за случај некоришћења жига прописане су предложеним члановима 64. и 65. овог закона.

Члан 47.

Овим чланом регулише се институт раздвајања жига у складу са чланом 7. став 2. Уговора о жиговном праву и чланом 48а Уредбе Савета Европске уније бр. 422/2004 од 19. фебруара 2004. године којом се мења Уредба Савета Европске уније бр. 40/94 од 20. децембра 1993. године.

Колективни жигови и жигови гаранције су посебне врсте жигова и за њих, у одређеним случајевима, важе посебна правила. Уговор о жиговном праву изричито прописује да се раздвајање жига не односи на колективне жигове, па се стога ни предложене одредбе о раздвајању жига не односе на колективне жигове и жигове гаранције.

Чл. 48-49.

Чланом 48, регулише се поступање Завода у случају када носилац жига, односно подносилац пријаве поднесе захтев за упис промене имена и адресе у одговарајући регистар Завода за интелектуалну својину.

Чланом 49. уређен је поступак по захтеву носиоца жига, односно подносиоца пријаве, за упис ограничења списка робе, односно услуга у одговарајући регистар. Ово ће бити случај онда када је жиг регистрован за више класа роба, односно услуга, а носилац жига одустане од заштите за поједине класе роба, одн. услуга, као и када носилац жига затражи да се у оквиру заштите за поједине класе роба, односно услуга, списак ограничи на поједине робе, односно услуге једне или више класа роба, односно услуга, списак ограничи на поједине робе, односно услуге из тих класа. У случају ограничења списка робе, односно услуга у признатом жигу доноси се посебно решење.

Члан 50.

Овим чланом се уређује пренос жига, односно права из пријаве. У односу на постојећи Закон о жиговима, овим чланом се таксативно набраја шта све може да представља правни основ за пренос права. До сада је било уређено само питање преноса права до кога дође на основу уговора о преносу права. Уговор о преносу права је само један од случајева када долази до промене титулара жига, односно подносиоца пријаве. Међутим, пренос права може да буде последица било статусне промене носиоца жига, односно подносиоца пријаве, или судске или административне одлуке којом се утврђује нови носилац права. Наиме, жиг по својој правној природи представља имовинско право, те се у споровима који за предмет имају имовинске

У складу са чланом 21. TRIPS-а уступање права коришћења жига није условљено уступањем пословних активности којима жиг припада.

Природа колективног жига и жига гаранције изискује да ови жигови не могу бити предмет уговора о лиценци.

Члан 53.

Овом одредбом прописани су битни елементи уговора о залози. У ставу 3. овог члана је прописано да поверилац стиче заложно право уписом у Регистар пријава односно Регистар жигова. Дакле, овом одредбом је изричито прописано да упис залог у Регистар пријава, односно Регистар жигова има конститутивно дејство између уговорних страна, што представља изузетак од општег правила облигационих односа да права и обавезе између уговорних страна производе дејство закључењем самог уговора. Неопходност за увођење ове одредбе произилази из Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар („Сл. гласник СР“, бр. 57/03 и 61/05). До доношења овог закона, на залогу су се примењивале одредбе Закона о облигационим односима (чл. 966-996) по којима је заложно право на покретним стварима настајало предајом ствари, а на потраживањима и другим правима самим закључењем уговора. Међутим, Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар (члан 4.), изричито је прописано да упис уговора о залози у Регистар залог има конститутивно дејство између повериоца и дужника, а чланом 14. ст. 3. овог закона, прописано је да се одредбе овог закона примењују на залогу права интелектуалне својине, а да се залога на тим правима уписује у регистар завода надлежног за интелектуалну својину.

Чл. 54-56.

Овим одредбама регулисан је поступак по поднетом захтеву за упис преноса права, лиценце и залог.

Члан 57.

Ставом 1. овог члана прописано је када жиг престаје по сили закона. Наиме, правило је да жиг престаје истеком рока од десет година за који је плаћена такса. Ставом 2. прописани су случајеви када жиг престаје и пре истека законом прописаног рока од 10 година за који је плаћена такса.

Чланом 7 bis Париске конвенције изричито је прописано да општи акти о колективном жигу и жигу гаранције морају бити у сагласности са моралом и јавним поретком. Због тога је ставом 3. овог члана предвиђено да ће Завод донети решење о престанку колективног жига, односно жига гаранције уколико приликом испитивања измена општег акта о колективном жигу односно жигу гаранције утврди да он није у сагласности са моралом, односно јавним поретком.

Члан 58.

Уколико је на жигу уписано одређено право у корист трећег лица (лиценца, залога или др.), одрицањем носиоца жига од свог права, треће лице у чију корист је уписано одређено право трпело би штету. Исто тако, треће лице у чију корист је уписано одређено право на жигу трпело би штету и ако би због пропуштања носиоца жига да у одређеном року плати прописану таксу за важење жига, жиг престао да важи. Због тога је овом одредбом прописано да се у случају када је на жигу уписано одређено право у корист трећег лица, носилац тог жига може одрећи свог права само уз писмену сагласност лица на чије име је уписано то право. Ставом 2. овог члана је прописано да, ако носилац жига у одређеном року не плати прописану таксу, а у Регистру жигова је уписана лиценца, залога или неко друго право у корист трећег лица, надлежни орган ће то лице обавестити да није плаћена такса и да је може платити у року од шест месеци од дана пријема обавештења и тиме одржати важење жига.

непрекидно, већ ће се сматрати да је жиг коришћен, уколико носилац жига докаже да је било када у току континуираног временског периода од пет година озбиљно користио жиг.

Појам коришћења жига се пре свега везује за акт стављања жига на робу или њено паковање или средства за обележавање робе, односно за ефективно нуђење тако обележене робе. У складу са чл. 10. ст. 2. Директиве ЕУ, прописује се да ће се коришћењем жига сматрати и коришћење знака који није идентичан знаку заштићеном жигом, ако различити елементи тог знака не мењају дистинктивни карактер жига. Термин „озбиљно коришћење“ представља правни стандард који у пракси својим одлукама изграђују судови и административни органи. Не постоји јединствена дефиниција овог правног стандарда, али се у упоредном праву искристалисао став да се под озбиљним коришћењем сматра пре свега систематско, континуирано коришћење знака у стандардним токовима трговине, у дужем временском периоду, за обележавање робе или услуга за које је жиг регистрован.

Уколико током важења жига наступи нека околност која је независна од воље носиоца жига а која га онемогућава да користи свој жиг, тада носилац жига не сме да трпи санкцију због некоришћења. Околности које су прописане као оправдани разлог за некоришћење жига су оне које по својој природи представљају тзв. „вишу силу“

У ставовима 4. и 5. изричито се наводи шта се не може сматрати коришћењем жига.

У погледу питања да ли се обавеза коришћења заштићеног знака сматра испуњеном ако се знак користи само у циљу рекламирања робе или услуге, а без њеног ефективног стављања у промет, преовладало је схватање да је реклама појава која прати стављање робе у промет и да није сама по себи циљ, те се стога не може посматрати изоловано од промета робе. Стога је изричито прописано да се коришћењем жига не сматра рекламирање заштићеног знака без могућности набавке робе, односно коришћења услуге за коју је знак заштићен. У противном би се у условима савремених средстава комуникације свако рекламирање робе или услуге емитовањем заштићеног знака путем сателитског, радио и ТВ програма и Интернета сматрало коришћењем жига у Србији, што се не уклапа у смисао правила о обавези ефективног коришћења заштићеног знака.

Исто тако, плаћање таксе за продужење важење и закључивање уговора о преносу права, лиценци, залози, франшизи, не сматрају се коришћењем жига. Наиме, плаћање таксе за продужење важења жига је административна радња која нема никакве везе са коришћењем жига у његовој основној функцији разликовања робе и услуга једног учесника у промету, од робе и услуга другог учесника у промету. Закључивање уговора о преносу права, лиценци, залози, франшизи, итд. представља имовинско располагање жигом, а не и његово коришћење за идентификацију роба или услуга. Институт престанка жига због некоришћења везан је управо за обавезу носиоца жига да својим жигом обележава робу или услуге, како би се разликовали од робе или услуга других учесника на тржишту. Ако носилац жига ту обавезу не испуњава, он суштински злоупотребљава своје право јер онемогућава сва заинтересована лица да идентичан или сличан жиг користе за обележавање своје робе или услуга, само на основу тога што је монополизовао неки знак, који иначе не користи.

Одредба предложена у ставу 6. произилази из суштине института престанка жига због некоришћења и представља са једне стране допринос правној сигурности носиоца жига, а са друге стране онемогућавање злоупотребе права од стране носиоца жига.

Одредбе садржане у члану 64. овог закона усаглашене су са чл. 12. ст. 1. Директиве ЕУ.

Члан 65.

Предложена одредба је у складу са логиком престанка важења жига због некоришћења као правне санкције за некоришћење жига. Према наведеној одредби, када се утврди да су се стекли услови да жиг престане због некоришћења, жиг престаје да важи истеком периода од пет година од дана када је жиг последњи пут коришћен, односно истеком периода од пет година од дана уписа жига у Регистар жигова, ако жиг није коришћен. На тај начин се

раду независни од било каквих упутстава директора надлежног органа и своје задатке обављају непристрасно и у складу са законом.

Будући да је чланом 216. Закона о општем управном поступку изричито прописано да се за решавање у другом степену не може утврђивати надлежност у оквиру органа који је у управној ствари решавао у првом степену, предложеним чланом 72. прописано је да чланове Жалбеног већа именује Влада. Прописани услови за именовање чланова Жалбеног већа обезбеђују висок степен стручности у раду Жалбеног већа. Наиме, Жалбено веће треба да сачињавају најстручнији и најискуснији стручњаци из области жиговног права који по жалби странке разматрају првостепено решење и који могу управну ствар да реше другачије и да новим решењем замене решење против кога је изјављена жалба.

Чланом 73. је уређена организација и рад Жалбеног већа. Предвиђено је да је седиште Жалбеног већа при надлежном органу (Заводу за интелектуалну својину) чиме се постиже економичност и ефикасност у раду Жалбеног већа.

Чланом 74. је уређено формирање Жалбеног већа за одлучивање у појединачном случају. Будући да за председника, односно члана Жалбеног већа у појединачном случају не може бити одређено лице које је учествовало у доношењу првостепене одлуке, обезбеђена је потпуна непристрасност у одлучивању.

Одредба члана 75. уређује услове за разрешење чланова Жалбеног већа чиме се обезбеђује законитост и стручност у раду Жалбеног већа.

Члан 76.

Најзначајнији део TRIPS-а односи се на мере за спровођење права интелектулане својине (део III TRIPS-а). Од земаља које имају намеру да приступе Светској трговинској организацији захтева се да својим законима у потпуности обезбеде заштиту од повреде права усклађену са делом III TRIPS-а. Као мере грађанскоправне заштите, предвиђене су следеће: утврђење повреде права; престанак повреде права; уништење или преиначење предмета којима је извршена повреда права; уништење или преиначење алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима је извршена повреда права, ако је то неопходно за заштиту права; накнада имовинске штете и оправданих трошкова поступка; објављивање пресуде о трошку туженог; давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди права (чл. 45. до 47. TRIPS-а).

Члан 77.

Предложеним чланом прецизира се шта чини повреду жига. Ова одредба је усаглашена са општеприхваћеним стандардима земаља чланица ЕУ и базира се на чл. 9. Уредбе о жигу ЕУ.

Члан 78.

Ставом 1. овог члана, прописано је која лица имају активну легитимацију у случају повреде жига, а ставом 2. прописује се да таква активна легитимација постоји само ако је жиг озбиљно коришћен. Овакво решење потенцира обавезу носиоца жига да свој знак користи, јер жиг своју функцију остварује само ако је коришћен. Ако жиг није коришћен у промету, то практично значи да није ни био доступан јавности, односно потрошачима, па у случају употребе колидирајућег знака, носилац жига који није био у промету није ни могао да трпи штету.

Ставом 3. прописује се обавеза суда да, уколико је поднета тужба због повреде права из пријаве, прекине поступак све док се поступак по пријави жига не оконча пред Заводом за

Чланом 86. регулисана је ситуација када се тужба за оспоравање жига односно права из пријаве базира на сукобу са ранијим општепознатим знаком. Правило је да се жиг односно право из пријаве може оспоравати само на основу ранијег регистрованог жига односно раније поднете пријаве. Изузетно од овог правила, овом одредбом се даје право лицу које у промету користи нерегистровани знак, а за који је друго лице поднело пријаву или га регистровало на своје име за обележавање исте или сличне робе, односно услуга, да тражи од суда да га огласи за подносиоца пријаве, односно носиоца права. Да би тужилац успео у тужби, он је дужан да докаже да је његов знак био општепознат у смислу члана 6 bis Париске конвенције о заштити индустријске својине за обележавање његове робе, односно услуга, пре него што је тужени поднео пријаву.

Чланом 87. прописана је обавеза Завода за интелектуалну својину да, у случају када се судском одлуком усвоји тужбени захтев за оспоравање жига, односно права из пријаве, тужиоца упише у Регистар жигова, односно Регистар пријава, као носиоца жига, односно подносиоца пријаве. На тај начин се правно реализује захтев из тужбе за оспоравање жига односно права из пријаве, у случају када суд донесе позитивну пресуду у корист тужиоца.

Последица усвајања тужбеног захтева за оспоравање жига је престанак права које је треће лице прибавило од ранијег несавесног подносиоца пријаве, односно носиоца жига, па је чланом 88. овог закона прописано да то право престаје даном уписа новог подносиоца пријаве, односно носиоца жига у Регистар пријава, односно Регистар жигова.

Чл. 89-92.

Као и у Закону о жиговима из 2005. године, предлаже се да повреда жига, односно права из пријаве, буду санкционисани као привредни преступи, ако ове радње учини привредно друштво, односно одговорно лице у привредном друштву, а као прекршаји, ако ове радње учини физичко лице, односно предузетник. Неовлашћено заступање се санкционише као прекршај. Висине казни за привредни преступ односно прекршај одређене су у оквирима прописаним Законом о привредним преступима и Законом о прекршајима.

Чл. 93-95.

Прелазним одредбама је уређено да се овај закон примењује на жигове који су регистровани по неком од ранијих закона о жиговима, као и на пријаве жигова и поступке у вези са признатим жиговима по којима управни поступак није окончан.

Почетак примене члана 7. ст. 2. и 3. чл. 71. до 75. овог закона, одређује се за 1. јануар 2011. године, с обзиром на то да је за његову примену претходно потребно ускладити Закон о републичким административним таксама, а у Закону о буџету Србије за 2011. годину у позицији Завода за интелектуалну својину отворити буџетску позицију за Жалбена већа. До почетка примене одредаба из става 4. овог члана примењиваће се одредба члана 7. став 2. важећег Закона о жиговима („Службени лист СРЈ“, бр. 61/04).

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

Оснивање Жалбеног већа ће захтевати додатна средства из буџета, будући да у првој години рада Жалбеног већа његови трошкови неће моћи да буду покривени износима од административних такси. Трошкове из буџета би требало обезбедити за зараде шест чланова Жалбеног већа. Чланови Жалбеног већа би имали примања у рангу два виша саветника и четири самостална саветника. На годишњем нивоу трошкови из буџета за ове намене би износили за плате око 7.000.000,00 динара. Материјални трошкови за рад жалбених већа би износили око 700.000,00 динара. Укупни планирани трошкови рада Жалбеног већа за прву годину би износили 7.700.000,00 динара.

интелектуалну својину, а ставом 4. обавеза суда да прекине поступак до коначне одлуке Завода за интелектуалну својину у поступцима по предлозима за оглашавање жига ништавим и престанка жига због некоришћења, односно одлуке суда у поступцима за оспоравање жига. У случају судског спора у горе наведеним случајевима (поступци из чл. 59, 64, 66, 85. и 86.) одлука Завода за интелектуалну својину, односно надлежног суда је неопходна да би се решило претходно питање да ли неки жиг важи или не важи.

Члан 79.

Овим чланом прописан је објективни и субјективни рок за подношење тужбе због повреде жига, односно права из пријаве.

Чл. 80-84.

Предложеним одредбама прописују се одређена посебна овлашћења суда у поступцима по тужби због повреде жига, односно права из пријаве. Ове одредбе су у складу са делом III TRIPS-а (чл. 50.). Мерама које су прописане овим одредбама обезбеђује се ефикасна заштита у случају повреде жига, односно права из пријаве.

Чланом 80. прописано је овлашћење суда да у одређеним случајевима одреди привремену меру одузимања или искључења из промета предмета којима се врши повреда, средстава за производњу тих предмета, као и меру забране настављања започетих радњи којима се врши и којима би се могла извршити повреда. За одређивање привремене мере, неопходан предуслов је да носилац жига, односно подносилац пријаве учини вероватним да је његово право повређено. Ставом 2. овог члана је изричито прописано да суд мора обавезно да одреди привремену меру у случају када су знак којим се повређује жиг односно право из пријаве и сам тај жиг, односно право из пријаве истоветни и када се односе на исте робе односно услуге. Ова истоветност се односи како на вербалне, тако и на фигуративне жигове. Реч је о тзв. „ропском подражавању“, тј. ситуацији када је знак којим се повређује жиг, односно право из пријаве у целини у потпуности истоветан заштићеном знаку, односно праву из пријаве.

Мером која је регулисана предложеним чланом 81. омогућава се обезбеђење доказа за које постоји могућност да буду уништени или које је касније немогуће прибавити. Овим чланом је прецизирано које се радње сматрају обезбеђењем доказа. Чланом 83. прописује се могућност да суд, на захтев туженог, одреди одговарајући новачни износ као средство обезбеђења у случају неоснованости тужбеног захтева.

Поред лица које је извршило повреду жига или права из пријаве, могуће је да су још нека трећа лица, често посредством својих дистрибутивних канала учествовала у повреди права, а добијање информација о тим лицима је у интересу спречавања даље повреде права. У том смислу, одредба члана 84. даје овлашћење суду да нареди лицу које је извршило повреду права да пружи информације о свим трећим лицима која су заједно са њим учествовала у повреди права, као и о њиховим дистрибутивним каналима.

Члан 85-88.

Предложеним одредбама се регулише институт оспоравања жига. Реч је о посебном тужбеном захтеву којим се омогућава да се у одређеним ситуацијама тужилац огласи за носиоца жига који је регистрован на име другог лица, односно за подносиоца пријаве коју је поднело друго лице.

Чланом 85. санкционише се ситуација када је пријава поднета противно начелу савесности и поштења, односно када је жиг регистрован на основу такве пријаве или пријаве којом је повређена законска или уговорна обавеза.

омогућава да треће заинтересовано лице заштити жиг који је исти или сличан жигу који је регистрован и који се односи на исту или сличну врсту робе односно услуга, али се никада, или у дужем временском периоду није користио у промету за обележавање робе или услуга. На тај начин се у исто време онемогућава задржавање монопола на праву које се не користи, будући да је носилац жига обавезан да свој жиг користи.

Члан 66.

Предложеним чланом уређују се посебни случајеви престанка жига. Ти случајеви су таксативно набројани и по својој природи усмерени су на заштиту потрошача. За разлику од престанка жига због некоришћења, где је *ratio legis* онемогућавање злоупотребе права носиоца жига у односу на његове конкуренте на тржишту, *ratio legis* престанка жига у посебним случајевима набројаним у овом члану је пре свега заштита потрошача, као крајњих корисника робе или услуга обележених жигом који је постао генеричан, преваран, или противан јавном поретку или прихваћеним моралним принципима. У складу са тим предложен је и став 3. овог члана који прописује да у конкретним случајевима престанак жига важи само од дана правноснажности решења о престанку жига. Предложени члан је у потпуности усаглашен са чл. 12. ст. 2. Директиве ЕУ.

Чл. 67-69.

Овим одредбама, уређен је поступак по поднетом захтеву за престанак жига из разлога предвиђених у чл. 64. и 66. овог закона.

Члан 70.

Из разлога правне сигурности, уређено је да оглашавање ништавим жига и престанак жига немају дејство на судске одлуке у вези с утврђивањем повреде права које су у моменту доношења тог решења биле правноснажне, као и на закључене уговоре о преносу права, односно уступању лиценце, ако су, и у мери у којој су ти уговори извршени. Ово ће важити само под условом да је тужилац, односно носилац жига био савестан.

Супсидијерно, Завод за интелектуалну својину у поступку за признање жига примењује Закон о општем управном поступку, који прописује да је у управним стварима где постоје странке са супротстављеним интересима, обавезно заказивање усмене расправе. У пракси Завода поводом предлога за оглашавање жига ништавим или престанка жига због некоришћења, често се дешава да је једна странка странац, која није заинтересована за своје право и не жели да одреди свог заступника, или не прихвата комуникацију са Заводом, па је због обавезе заказивања усмене расправе Завод онемогућен да оконча покренути поступак, чак и ако су све чињенице неспорне. Предложеним чланом прописује се могућност, а не обавеза заказивања усмене расправе у набројаним поступцима, што би знатно убрзало решавање поднетих предлога за оглашавање жига ништавим и престанак жига због некоришћења.

Чл. 71-75.

Овим одредбама уређује се установљење и организација Жалбеног већа, као и услови за именовање и разрешење председника и чланова Жалбеног већа.

О разлозима за увођење права на жалбу и о разлозима за увођење Жалбеног већа, видети образложење уз члан 7.

Предложеним одредбама се обезбеђује потпуна независност, непристрасност и висок степен стручности у раду Жалбеног већа. Наиме, Жалбено веће се оснива као независно тело за одлучивање о жалбама против одлука надлежног органа. Чланови Жалбеног већа су у свом

Члан 59.

Овим чланом регулисан је правни институт оглашавања ништавим жига, ако се утврди да у време доношења решења нису били испуњени услови за признање жига предвиђени законом. У ставу 2. прописују се додатни посебни разлози за оглашавање ништавим колективног жига, односно жига гаранције.

Члан 60.

Овим чланом прописани су услови за подношење захтева за оглашавање ништавим жига. Предлог за оглашавање жига ништавим могу поднети заинтересовано лице и јавни тужилац. Разлози правне сигурности налажу да се жиг не може огласити ништавим по службеној дужности. У ставу 2, прописује се да је у случају оглашавања ништавим жига због разлога из члана 5. став 1. тач. 8, 9, 10, 11. и 12. овог закона активно легитимисан само носилац ранијег права или лице које он овласти. Наиме, право индустријске својине и ауторско право су класична приватна права која од својих власника захтевају вођење бриге о њиховом остваривању, а сваки носилац такве врсте права је дужан да сам води рачуна о заштити свог права. Постојање ранијег права индустријске својине или ауторског права се појављује као претходно питање, па је неопходно застајање са поступком до решења претходног питања од стране надлежног органа. Ако носилац ранијег права, 5 или више година пре подношења предлога за оглашавање ништавим трпи употребу колидирајућег жига чији је носилац савестан, из разлога правне сигурности и уподобљавања правне ситуације фактичкој, губи се активна легитимација за оглашавање жига ништавим. У поступку, свака страна је дужна да докаже чињенице на које се позива, при чему надлежни орган пред којим се води поступак мора имати у виду да странке не могу доказивати негативне чињенице које се на њих односе.

Предложеним ставом 3. онемогућава се оглашавање ништавим колидирајућег жига од стране носиоца раније регистрованог жига по основу истоветности или сличности (чл. 5. ст. 1. тач. 8. и 9. закона), ако раније регистровани жиг у периоду од 5 година пре датума подношења предлога за оглашавање ништавим није био коришћен на територији Републике Србије за обележавање робе или услуга за које је регистрован. Приговор противника предлагача да раније регистровани жиг није био коришћен аутоматски изазива застој поступка по предлогу за оглашавање ништавим док Завод за интелектуалну својину, као о претходном питању, не одлучи о истакнутом приговору противника предлагача. У том случају предлагач је дужан да докаже коришћење свог жига на територији Републике Србије.

Период од 5 година прописан у ст. 2. и 3. овог члана одређен је као рок идентичан року који важи за престанак жига због некоришћења и као довољан да носилац раније регистрованог жига, као монополског права, покаже заинтересованост за заштиту тог монополског права.

Чл. 61-63.

Овим одредбама, уређен је поступак по поднетом предлогу за оглашавање жига ништавим.

Члан 64.

Овом одредбом прописан је поступак по захтеву за престанак жига због некоришћења. Сходно овој одредби, жиг може да престане због некоришћења уколико носилац жига или лице које је он овластио, без оправданог разлога није на тржишту Републике Србије користило жиг за обележавање робе, односно услуга за које је тај жиг регистрован и то у непрекидном временском периоду од пет година од дана уписа жига у Регистар жигова, односно од дана кад је жиг последњи пут коришћен. У поступку по захтеву за престанак жига због некоришћења жига, носилац жига или лице које је он овластио дужно је да докаже да је жиг користило. У смислу ове одредбе, носилац жига не мора да докаже да је жиг користило пет година

односе (нпр. спорови у вези са деобним билансом привредног друштва) између осталог решава о власништву на жигу, а као резултат таквих судских спорова, могуће је да дође и до промене носиоца жига. Поред тога, могуће је да правно лице које је носилац жига буде промењено и административном одлуком (нпр. одлуком Владе). Ова одредба је у складу са чланом 11. Уговора о жиговном праву.

На правне односе који нису регулисани овим законом, примењују се прописи којима се уређују облигациони и својинско-правни односи. Сходно томе, упис преноса права у одговарајуће регистре Завода за интелектуалну својину нема конститутивно већ деклараторно дејство. Ово је изричито прописано ставом 3. овог члана према коме упис преноса жига у одговарајући регистар Завода за интелектуалну својину има дејство према трећим лицима.

Члан 51.

С обзиром на правну природу жига, у ставу 1. је прецизирано да се жиг, укључујући и право из пријаве може пренети за све или само за неке робе, односно услуге чиме се наглашава да је пренос могућ само у односу на списак робе одн. услуга, док је искључена могућност преноса жига у односу на део знака.

У ставу 2. прописан је минимум услова које такав уговор мора да испуњава.

Одредба става 3. овог члана, према којој ће надлежни орган одбити захтев за упис у одговарајући регистар преноса жига односно права из пријаве, ако би такав пренос могао да створи забуну у промету у погледу врсте, квалитета или географског порекла роба односно услуга за које је жиг регистрован, односно за које је поднета пријава за признање жига, у складу је са чланом 6 quater st. 2. Париске конвенције и са чланом 17(4) Уредбе о жигу ЕУ. У наведеном случају, упис преноса жига ће се одобрити само под условом да се стицалац права одрекне заштите за оне производе односно услуге у односу на које могућност забуне постоји. Разлог за увођење ове одредбе лежи у чињеници да је у случају преноса жига, могуће да услед преноса на новог стицаоца настане могућност забуне у промету. Најчешћи случај забуне је забуна у погледу географског порекла. Ово ће бити случај онда када жиг који се преноси у себи садржи географску одредницу (име места или неки други географски назив) која ужива посебну репутацију у вези са робама или услугама на које се односи, а стицалац жига није са тог подручја.

У случају преноса жига, односно права из пријаве у погледу дела робе, односно услуга, могуће је да робе, односно услуге које се преносе буду битно сличне робама односно услугама које су обухваћене жигом, односно пријавом за признање жига преносиоца. Оваква ситуација би била правно неодржива, јер би тада коегзистирала два идентична жига регистрована за битно сличну робу, а регистрована на име различитих носилаца, чиме би била створена могућност забуне у промету. Одредбом става 4. овог члана, прописано је да ће у наведеном случају Завод одбити захтев за упис у одговарајући регистар преноса жига односно права из пријаве који се односи на део робе, односно услуга. Ова одредба је у складу са чланом 9ter ст. 1. Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова.

Члан 52.

Овом одредбом прописани су битни елементи уговора о лиценци, као и могућност да се право коришћења жига или право из пријаве уступи за сву или само за неку робу или услугу. Ова одредба је усклађена са чланом 8. Директиве ЕУ.

У ставу 2. прописан је минимум услова које такав уговор мора да испуњава.

У ставу 4. је изричито уређено да упис преноса жига у одговарајући регистар Завода за интелектуалну својину има дејство према трећим лицима.

суда правде познаје и случајеве у којима „оправдани разлози“ нису били повезани са променом својства робе, већ са радњама власника робе, којима се оштећује реноме жига и његовог титулара. Тако на пример, неприличан начин рекламирања робе може угрозити реноме жига. Такође, у теорији постоји схватање да је и продавање робе знатно испод цене један од оправданих разлога да се титулар жига супротстави даљем стављању робе у промет, јер се нарушава реноме жига.

Члан 41.

Овим чланом се прецизира и детаљније регулише ограничење права носиоца жига. У ставу 1. прописује се већа снага пословног имена или назива у односу на касније стечени жиг. Да би пословно име или назив, који су идентични или битно слични регистрованом жигу могли да се користе у промету робе или услуга, неопходно је да такво пословно име или назив буду стечени на савестан начин пре признатог права првенства жига. Захтева се кумулација услова (савесност и приоритет) да би се пословно име или назив, који су колидирајући са регистрованим жигом неометано користили у промету робе или услуга.

Ставом 2. овог члана прописана је немогућност носиоца жига да трећем лицу забрани коришћење у привредном промету ознака наведених у тачкама 1. до 3. овог става ако их то лице користи савесно и у складу са добрим пословним обичајима. Ово ограничење проузроковано је самим карактером набројаних ознака (право на лично име, односно пословно име и адресу, право на коришћење ознака врсте, количине, вредности, географског порекла и других својстава робе). Одредбе предложеног члана су у потпуности усклађене са чл. 6. Директиве ЕУ и са чл. 12. Уредбе о жигу Европске уније и са чл. 17. TRIPS-а.

Члан 42.

Предложеним чланом прописано је ограничење права корисника колективног жига, одн. корисника жига гаранције у случају када знак који је заштићен колективним жигом или жигом гаранције у себи садржи географску индикацију која указује на одређени географски локалитет са кога роба одн. услуга која је њиме обележена потиче. У том случају корисник колективног жига одн. жига гаранције не може да забрани другоме да тај знак користи у складу са добрим пословним обичајима. Наиме, на самој географској индикацији садржаној у жигу не може се стећи монополско право будући да мора да остане слободна у промету како би и друга лица која производе или стављају у промет робу са тог географског подручја могла да је користе за указивање на географско порекло. Ова одредба се примењује у односу на она лица која под тим знаком стављају у промет робу која заиста потиче са географског локалитета на који знак упућује. У супротном, радило би се о поступању супротно добрим пословним обичајима. Корисник колективног жига одн. жига гаранције који у себи садржи географску индикацију посебно не може забранити његово коришћење лицу које је уписано као овлашћени корисник исте или сличне регистроване ознаке географског порекла. Ово из разлога што се право овлашћених корисника имена порекла, одн. географске ознаке на коришћење имена порекла, одн. географске ознаке за обележавање производа на које се име порекла, одн. географска ознака односи заснива на Закону о ознакама географског порекла (чл. 42. ст. 2. Закона о ознакама географског порекла).

Ова одредба је у складу са чланом 64. ст. 2. Уредбе о жигу ЕУ.

Члан 43.

Ставом 1. овог члана прописан је принцип тзв. специјалитета жига. То значи да носилац жига ужива сва права стечена жигом само у односу на робе, односно услуге за које је регистрован и стога не може забранити другом лицу да исти или сличан знак користи за обележавање робе, односно услуга друге врсте. Изузетак од овог правила важи само за чувени жиг који може да ужива заштиту и у односу на робе, односно услуге које нису сличне онима за које је чувени жиг регистрован.

међународно регистровање жига, и захтев за територијално проширење подноси се преко Завода за интелектуалну својину.

Члан 38.

Одредбе садржане у овом члану су усклађене са чланом 5 Директиве ЕУ и са чланом 9. Уредбе о жигу ЕУ, а садржане су и у законима готово свих држава чланица ЕУ. У овом члану су јасно конкретизоване и систематизоване радње економског искоришћавања знака заштићеног жигом. Регистрацијом жига, његов носилац стиче искључиво право да знак заштићен жигом користи за обележавање робе, односно услуга на које се тај знак односи и ово своје право он може да истакне према трећим лицима.

У ст. 2. и 3. су таксативно наведене радње које носилац жига може да забрани трећим лицима. Наиме, носилац жига има право да забрани неовлашћено коришћење истог знака за обележавање исте робе, односно услуга, као и да забрани неовлашћено коришћење истог или сличног знака за обележавање исте или сличне робе, односно услуга уколико би услед коришћења тог знака постојала вероватноћа настанка забуне у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са његовим раније заштићеним знаком.

У ставу 3. је таксативно наведено да носилац жига има право да забрани неовлашћено стављање заштићеног знака на робу или њено паковање; нуђење робе, њено стављање у промет или њено складиштење у те сврхе, или обављање услуга под заштићеним знаком; увоз или извоз робе под заштићеним знаком; коришћење заштићеног знака у пословној документацији или у реклами. Ова одредба је усклађена и са захтевима TRIPS-а (чл. 16.1.).

У односу на постојеће законско решење, ставом 3. тач. 1. овог члана прописује се да носилац жига може забранити стављање заштићеног знака на робу, њено паковање, или средства за обележавање робе. Претпоставка за заштиту жига је јединство (веза) жига, робе и њеног паковања, односно средстава за обележавање робе. Међутим, према важећем Закону о жиговима, носилац жига нема право да забрани коришћење жигом заштићеног знака на средствима за обележавање робе уколико се не налазе на самој роби (на пример када се кривотворене етикете, налепнице, затварачи за флаше и сл. увозе у Републику Србију ради њиховог каснијег стављања на робу). Имајући у виду да постојање тако обележених средстава ствара претпоставку опасности њихове употребе, убрајање и ове радње у овлашћења носиоца жига значајно ће превентивно помоћи у борби против кривотворења жига.

У односу на постојеће законско решење, ставом 3. тач. 3. овог члана прописује се да носилац жига може забранити поред увоза и извоза, и транзит робе под заштићеним знаком. Из овако дефинисане садржине права произилази и садржина тужбеног захтева у поступку по тужби због повреде права (чл. 76. и 77.), а из тога даље произилазе овлашћења суда у поступку грађанско правне заштите у случају повреде жига и то: одређивање привремене мере (чл. 80.) и обезбеђење доказа (чл. 81). У члану 77. предложеног Закона о жиговима, прописано је да се повредом жига или права из пријаве сматра се свако неовлашћено коришћење заштићеног знака од стране било ког учесника у промету, у смислу чл. 38. и 43. ст. 2. овог закона. Ова измена се показала као неопходна из разлога што према досадашњем законском решењу, неовлашћени транзит робе под заштићеним знаком није представљао повреду права. Због тога, до сада није постојао механизам заштите носилаца жигова у случајевима када до повреде жига дође током транзита робе, а судови нису имали овлашћење да у тим случајевима одређују привремене мере, као ни мере обезбеђења доказа. Исто тако, овом изменом се одредбе Закона о жиговима усклађују са одредбама Царинског закона („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 62/2006) који је ступио на снагу 1.1.2007. године, којима се регулишу мере за заштиту права интелектуалне својине на граници (чл. 240-244. Царинског закона), и обезбеђује се ефикасна сарадња судова и царинских органа у случајевима када се увозом, извозом или транзитом робе повређује жиг. Наиме, сагласно Царинском закону, царински орган може на захтев носиоца

успостављања института дисклејмера односи само на следеће случајеве: када се ради о елементу знака који по свом укупном изгледу није подобан за разликовање робе, односно услуга у промету (чл. 5. ст. 1. тач. 2. ЗОЖ), када се ради о елементу знака који искључиво означава врсту робе, односно услуга, њихову намену, време или начин производње, квалитет, цену, количину, масу и географско порекло (чл. 5. ст. 1. тач. 4. ЗОЖ) и када се ради о елементу који је уобичајен за означавање одређене врсте робе, односно услуга (чл. 5. ст. 1. тач. 5. ЗОЖ). На тај начин се искључује могућност успостављања дисклејмера на оним елементима који су преварног карактера и који као такви и не смеју бити садржани у знаку чак ни уз дисклејмер. Исто тако дисклејмер је искључен и у погледу оних елемената знака који су сами по себи подобни за разликовање робе у промету, али који не испуњавају услове за заштиту жигом по неком од других основа из чл. 5. Закона о жиговима (нпр. елемент који је истоветан или сличан раније регистрованим жигу, државни грб, застава или симбол, назив или скраћеница назива неке земље или међународне организације, национални или религиозни симболи, званични знакови или пунцеви за контролу или гаранцију квалитета, лично име или лик одређеног лица).

Ставом 3. прописана је обавеза подносиоца пријаве да у случају када је битан елемент знака нејасан или двосмислен достави опис жига. У пракси земаља англосаксонског права опис је обавезан када се знак састоји из цртежа који представља предмет који се тешко идентификује; када више лица не могу представљени предмет да препознају на исти начин; када цртеж представља симбол одређеног појма чије значење није довољно познато (примери: симболи коришћени у астрологији, симболи који представљају појам из математике, електротехнике или друге научне дисциплине; легендарни или историјски симболи коришћени од стране националних или других група да би означили идеје као што су: срећа, дуг живот итд).

Ставом 4. прописано је да на образложени захтев подносиоца пријаве, уз плаћање прописане таксе, надлежни орган може да продужи рок за изјашњење о разлозима због којих пријављени знак не испуњава услове за заштиту жигом за време које сматра примереним.

Ставом 5. прописано је поступање Завода за интелектуалну својину у случају када се подносилац пријаве не изјасни о разлозима због којих пријављени знак не испуњава услове за заштиту жигом, или када се изјасни, али Завод и даље сматра да се жиг не може признати и то било у целости или само за поједине робе, односно услуге. У том случају, Завод ће донети решење о одбијању захтева за признање жига у целости или за поједине робе односно услуге. Овакво решење је садржано у Уредби о жигу ЕУ (чл. 38. и чл. 43. ст. 5.), као и законима Румуније (чл. 21), Мађарске (чл. 61. ст. 4), Хрватске (чл. 24. ст. 1), Словеније (чл. 99. ст. 3 и 102. ст. 4). Ова одредба замењује садашњу одредбу према којој се у случају када су делимично испуњени услови за признање жига доноси решење о делимичном признању жига. Наиме, доношење решења о делимичном признању жига у пракси нужно повлачи за собом неопходност да се претходно донесе закључак којим се пријавиоцу налаже да изврши уплату таксе за оне робе, односно услуге за које знак испуњава услове за заштиту жигом и којим се практично мериторно одлучује о испуњености услова за признање жига. Међутим, за такву врсту закључка нема правног утемељења ни у Закону о жиговима, а ни у Закону о општем управном поступку, будући да се закључком не може одлучивати о материјалноправним, већ само о процесним питањима.

Члан 28.

Овим чланом уређује се поступак испитивања услова за признање колективног жига и жига гаранције који су везани за општи акт о колективном жигу, односно жигу гаранције. У упоредном праву је прихваћен став, заснован на члану 7 bis Париске конвенције о заштити индустријске својине, да ови акти морају бити сагласни са општеприхваћеним моралним нормама и нормама јавног поретка.

Члан 29.

случају одбацивања пријаве из разлога формалне неуредности, прописан је рок од 3 месеца од дана пријема закључка о одбацивању.

Члан 24.

У односу на постојећи Закон о жиговима, ово је нова одредба којом се регулише ситуација када пријавилац у току поступка одустане од поднете пријаве за признање жига. Иако, се на ову ситуацију примењују општа правила Закона о општем управном поступку, важно је да буде посебно нормирана у Закону о жиговима, из разлога што и права из пријаве могу бити предмет уговора о лиценци, залози, франшизи, те су тако и лица у чију корист су ова права уписана заинтересована за правну судбину поднете пријаве за признање жига. Због тога је у ставу 2. овог члана изричито прописано да, у случају када је у Регистру пријава уписано одређено право у корист трећег лица, подносилац пријаве не може одустати од пријаве без писмене сагласности лица на чије име је уписано то право.

Закључак о обустави поступка се доноси само онда када пријавилац одустане од пријаве у целини, тј. за све робе, односно услуге. У том случају, закључком о обустави, поступак се окончава и предмет ставља у акта, а пријава престаје да важи наредног дана од дана предаје надлежном органу изјаве о одустанку. Са друге стране, одустанком пријавиоца од појединих роба, односно услуга, поступак се не окончава, већ се наставља у односу на робе, односно услуге од којих пријавилац није одустао, а овај одустанак пријавиоца се сматра ограничењем списка робе, односно услуга.

Члан 25.

Поступак раздвајања пријаве је у складу са чланом 7. став 1. Уговора о жиговном праву („Службени лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 4/98) и са чланом 44а Уредбе Савета Европске уније бр. 422/2004 од 19. фебруара 2004. године којом се мења Уредба Савета Европске уније бр. 40/94 од 20. децембра 1993. године.

Колективни жигови и жигови гаранције су посебне врсте жигова и за њих, у одређеним случајевима важе посебна правила. Уговор о жиговном праву изричито прописује да се раздвајање не односи на колективне жигове, па се стога ни предложене одредбе о раздвајању пријаве не односе на колективне жигове и жигове гаранције.

Члан 26.

Ставом 1. овог члана прецизирано је да надлежни орган испитује да ли су испуњени услови за признање жига прописани чл. 4. и 5. овог закона. Све услове из чл. 4. и 5. овог закона, Завод за интелектуалну својину испитује по службеној дужности.

Ставом 2. овог члана прецизира се моменат у коме треба да буду испуњени услови за признање жига. Услови за признање жига морају да буду испуњени у време доношења коначне одлуке о признању жига, тј. у тренутку уписа жига у Регистар жигова. У том смислу, испуњеност услова за признање жига цени се на основу чињеничног стања у тренутку доношења одлуке о признању жига. Наиме, могуће је да је у тренутку подношења пријаве, већ постојао раније регистрован исти или сличан жиг другог лица, али да је у периоду од подношења пријаве па до тренутка регистравања жига, ранијем жигу престала важност (нпр. због неплаћене таксе, због некоришћења, или поништаја). У том случају пријављени знак ће испуњавати услове за заштиту жигом.

Ставом 3. овог члана прописана је могућност да Завод у току поступка испитивања испуњености услова за признање жига узме у обзир мишљење заинтересованог лица у коме се образлажу разлози из члана 5. овог закона због којих пријављени знак не испуњава услове за заштиту жигом. Ово је нова одредба чије се увођење показало као корисно из разлога што у појединим случајевима овакво мишљење може да има пресудан утицај на правилно и потпуно утврђивање свих чињеница и околности које су од значаја за доношење законитог и правилног

Париске конвенције. Ово дејство се обезбеђује на основу међународних уговора, на пример Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова из 1921. године према коме се међународна пријава жига подноси у једној земљи, а има ефекат у другим земљама чланицама Мадридског аранжмана.

Предложена одредба је у складу са чланом 4. TRIPS-а који обавезује земље чланице на пружање третмана најповлашћеније нације. Наиме, земље чланице су дужне да обезбеде конвенцијско право првенства и пријавиоцима који су поднели уредну пријаву жига која има дејство у земљи чланици Светске трговинске организације.

Члан 19-20.

Овим одредбама се у складу са чланом 4. TRIPS-а право на тзв. „сајамски приоритет“ дозвољава и оном подносиоцу пријаве који је пре подношења пријаве употребио свој знак на изложби или сајму одржаном у некој од земаља чланица Светске трговинске организације. У складу са чланом 11. став 2. Париске конвенције признањем тзв. „сајамског приоритета“ не продужавају се рокови из члана 18. овог закона.

Члан 21.

Изглед знака и списак робе, односно услуга представљају битне елементе знака на основу којих се одређује обим права. Имајући у виду да се на овим елементима базира и право првенства из пријаве, начело правне сигурности налаже да се у пријави не могу накнадно битно изменити изглед знака нити допунити списак робе, односно услуга.

Ставом 2. овог члана је прецизирано шта се сматра битном изменом знака. Ово прецизирање је неопходно из разлога што се један знак може састојати из дистинктивних елемената, али исто тако и из комбинације дистинктивних и недистинктивних елемената, као и из недистинктивних елемената који с обзиром на начин како су представљени чине знак дистинктивним у укупном изгледу. У сваком случају, приликом утврђивања дистинктивности једног знака увек се знак мора ценити у његовом укупном изгледу, тј. узимајући у обзир дистинктивне и недистинктивне елементе знака. Измена дистинктивног елемента знака увек представља битну измену знака, јер је то онај елемент у знаку који има функцију разликовања робе, односно услуга. Међутим, у пракси је могуће да пријавилац затражи накнадну измену неког недистинктивног елемента знака. Уколико је последица такве измене, измена дистинктивног карактера знака као целине, Завод неће одобрити затражену измену знака. Да ли ће измена недистинктивног елемента знака представљати битну измену знака, фактичко је питања и мора се ценити у сваком конкретном случају полазећи од тога да ли се тиме мења дистинктивни карактер знака као целине.

Ставом 3. овог члана је прописано да се не сматра допуном списка робе односно услуга његово прецизирање. Наиме, допуна списка ће постојати онда када се накнадно додају робе, односно услуге које нису биле садржане у првобитном списку, или када се уместо неке постојеће робе, односно услуге наведу робе, односно услуге друге врсте, што је такође недозвољено. Са друге стране, пријавилац у сваком тренутку може одустати од заштите жигом за део пријављених роба, односно услуга и на тај начин ограничити списак робе. У пракси се често јављају бројне недоумице у вези са питањем шта се сматра допуном списка робе, односно услуга, будући да је могућа ситуација да пријавилац у току поступка одлучи да списак који се односи на ширу категорију робе односно услуга, накнадно прецизира, тако да се односи на појединачне робе, односно услуге из те категорије (нпр. одећа, као шира категорија се прецизира на сукње, панталоне, кошуље). У том случају, прецизирање списка се не сматра допуном списка у смислу става 1. овог члана, већ његовим ограничењем, те је као такво дозвољено.

увек представља фактичко питање, на које одговор даје орган пред којим се то питање поставља. У пракси озбиљно коришћење се доказује подацима о количини продате робе у одређеном, дужем, временском интервалу, подацима о износу средстава уложених у рекламу, резултатима анкете потрошача о познатости одређеног знака итд.

- Став 5. садржи критеријуме за одређивање да ли одређени жиг представља чувени жиг, односно да ли одређени знак представља општепознати знак. Упознатост релевантног дела јавности са знаком је одлучујући критеријум код одређивања да ли се ради о општепознатом знаку, односно чувеном жигу.

- У односу на постојеће законско решење, предложеним одредбама члана 5. ст. 6, 7. и 8, предлаже се да се термин "име" прецизира и допуни тако да се уместно термина "име", уведе термин: "лично име". Наиме, термин „лично име“ је прецизнији, јер је смисао одредбе да тачно одређено лице мора да се сагласи са коришћењем свог имена. Лично име чине име и презиме и тиме се идентификује одређена особа. На основу самог имена (нпр. Маја, Јелена, Весна и сл.) није могуће утврдити идентитет стварне особе те се не може ни тражити сагласност одређене особе за коришћење тог имена у знаку.

Члан 6.

Одредба овог члана садржана је у свим ранијим законима, као и у законима свих земаља чланица Париске конвенције и представља општепознату одредбу о формалном и материјалном реципроцитету из међународног приватног права.

Члан 7.

Заштита знакова којима се обележавају робе и услуге у привредном промету, остварује се у управном поступку који води Завод за интелектуалну својину, као посебна организација у чијој надлежности је вођење управног поступка за признање и заштиту права интелектуалне својине, сагласно члану 40. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2008).

Увођење права на жалбу представља битну новину у односу на постојећи Закон о жиговима којим је било прописано да су одлуке Завода за интелектуалну својину коначне и да се против њих може водити управни спор. Циљ увођења жалбеног поступка је да се с обзиром на сложеност и специфичност материје жиговног права омогући ефикаснија управна контрола над законитошћу решења која доноси Завод за интелектуалну својину у првом степену, а која није могла бити остварена на адекватан начин у управном спору. Увођењем права на жалбу и Жалбених већа убрзао би се поступак остваривања права странака у управном поступку и растеретио суд. Обезбедило би се поуздано, брзо и ефикасно одлучивање од стране искусних и стручних чланова Жалбених већа чиме би се постигла ефикасна заштита интереса како подносилаца пријава, тако и носилаца права интелектуалне својине. Увођењем права на жалбу странкама не би било ускраћено право вођења управног спора против одлука Жалбеног већа.

Члан 8.

Одредбама овог члана прописује се да Завод за интелектуалну својину води Регистар пријава за признање жига и Регистар жигова.

Члан 9.

Ова одредба је у складу са чланом 12. Париске конвенције која прописује обавезу обавештавања јавности о признатим жиговима. Предмети пријава нису доступни јавности, док су списи признатих жигова у одређеним случајевима доступни јавности. Имајући у виду да је разгледање списка активност Завода коју је због њеног обима и значаја такође потребно нормирати на одговарајући начин, у ставу 2. прописани су неопходни услови за обављање те активности: обавезно присуство службеног лица. Завод је, као установа која води одговарајуће јавне књиге, дужан да, у смислу Закона о општем управном поступку на писмени захтев

вероватноћа да због те истоветности, односно сличности настане забуна у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са раније заштићеним знаком. Сличност у смислу наведене одредбе ће постојати ако су кумулативно испуњена три услова и то: истоветност односно сличност знакова, истоветност, односно сличност робе, односно услуга и вероватноћа настанка забуне у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу са ранијим жигом. За разлику од постојећег закона, предложена одредба члана 5. ст. 1. тач. 9. додатно прецизира да вероватноћу настанка забуне у промету обухвата и вероватноћу довођења у везу са ранијим жигом. То значи да ће забуна постојати не само онда када учесници у промету замењују саме знакове, већ и онда када уочавају извесне разлике, али се због неких заједничких карактеристика посматраних знакова код њих ствара асоцијација са ранијим жигом па стога могу да буду наведени на погрешан закључак да тако обележене робе, односно услуге потичу од истог лица или од лица која се налазе у неком облику пословне повезаности. Предложеним законом врше се одређене термилошке измене у односу на важећи Закон о жиговима. Термин „могућност настанка забуне у промету“ замењује се термином „вероватноћа настанка забуне у промету“ који је у потпуности у складу са одредбама садржаним у Директиви ЕУ (чл. 4.) и у Уредби о жигу ЕУ (чл. 8.), као и у законима других земаља чланица ЕУ (нпр. Мађарска, Румунија, Бугарска, Хрватска, Словенија, Француска). Разлог за ову термилошку измену лежи у чињеници да је значење израза „могућност“ веома широко, док израз „вероватноћа“ означава већи степен извесности да ће до забуне доћи. Овај термин представља тачан превод термина “likelihood” из Директиве ЕУ (чл. 4.) и Уредбе о жигу ЕУ (чл. 8.). Поред тога, предложеним законом термин „забуна у промету“ из постојећег закона се замењује термином „забуна у релеванном делу јавности“. Овај термин је прецизнији, јер круг учесника у промету код којих може да настане забуна ограничава на оне којима је конкретна роба и/или услуга намењена односно који редовно долазе у контакт са том робом и/или услугама. Дефиниција садржана у овој одредби усклађена је са чланом 16(1) TRIPS-а, као и са одредбама садржаним

- Ставом 1. тач. 10. уређује се обим заштите који се пружа знацима који су општепознати у смислу члана 6bis Париске конвенције. Ова одредба је у целости преузета из важећег Закона о жиговима и у складу је са Директивом ЕУ и у Уредбом о жигу ЕУ. Овакво решење је садржано и у законима других земаља чланица ЕУ (Мађарска, Румунија, Бугарска, Хрватска, Словенија, Француска). Ова одредба је у складу и са чл. 16.2. и 3. TRIPS-а.

- У ставу 1. тач. 11. прецизира се обим заштите који се пружа чувеном жигу. Прецизирање је неопходно, како би се онемогућила различита тумачења о обиму заштите који ужива чувени жиг у односу на поднете пријаве жига. Ово прецизирање је урађено у складу са одредбама TRIPS-а, Директиве ЕУ (чл. 5. ст. 2.) и праксом Европског суда правде у односу на обим заштите чувених жигова. Увођење додатне квалификујуће околности (незаконито извучене користи) има за циљ уједначавање праксе у складу са постојећим светским стандардима. Ова одредба је у складу са Директивом ЕУ и у Уредбом о жигу ЕУ. Овакво решење је садржано и у законима других земаља чланица ЕУ (Мађарска, Румунија, Бугарска, Хрватска, Словенија, Француска). Ова одредба је у целости преузета из важећег Закона о жиговима.

- Ставом 1. тач. 12, прописује се забрана заштите жигом за знакове који у себи садрже елемент којим се повређују ауторска права или права индустријске својине. Ова одредба је у целости преузета из важећег Закона о жиговима. По овом основу одбиће се заштита жигом за знак који у себи садржи елемент који представља репродукцију уметничког дела. Исто тако знак који у себи садржи наслов неког књижевног дела, неће бити подобан за заштиту жигом, јер се ауторскоправна заштита дела простире и на наслов тог дела. По овом основу, неће се одобрити заштита жигом ни оним знацима који својим изгледом или садржајем повређују друга права индустријске својине, као што су патенти, дизајн и ознаке географског порекла. У пракси, један о најчешћих случајева када пријављени знак повређује неко право индустријске својине је коришћење географског назива који је заштићен ознаком географског порекла, а пријавилац није уписан као овлашћени корисник те ознаке географског порекла.

Члан 2.

Предложеним чланом дефинишу се колективни жиг и жиг гаранције.

Предложеним чланом даје се дефиниција колективног жига, а посебно се наводи ко може да буде носилац колективног жига. Решење да носилац колективног жига може да буде само удружење формирано од стране потенцијалних корисника колективног жига проузроковано је практичним разлозима и суштинским карактером колективног жига. Корисници колективног жига употребом тог жига доказују своје чланство у удружењу које је носилац колективног жига.

Жигом гаранције обезбеђује се заштита жига чије ће право коришћења, под условима утврђеним у општем акту, додељивати носилац права оним предузећима чија роба, односно услуге задовољавају одређене услове у погледу квалитета, географског порекла, начина производње или других заједничких обележја.

Члан 3.

Имајући у виду да се термин “жиг” у нашем законодавству и у правној литератури континуирано користи од 1884. године, када је донет први Закон о заштити фабричких и трговачких жигова Краљевине Србије, и у овом предлогу закона се наставља са употребом истог термина. Међутим, у свакодневном животу и говору “жигом” се називају најчешће знаци за обележавање драгоцених метала, печати и сл. Зато се у овом члану, као и у Закону о жиговима из 2005. године изричито наводи шта се под појмом “жиг” не подразумева.

Члан 4.

Користећи форму генералне клаузуле, у овом члану се појам жига најопштије описно дефинише и примера ради, наводе конкретни облици у којима се жиг може појавити. Ова дефиниција одговара дефиницији из постојећег Закона о жиговима из 2005. године и у потпуности је усклађена са чл. 2. Директиве ЕУ и са чл. 15.1. TRIPS-а.

Члан 5.

Попут члана 5. Закона о жиговима из 2005. године у овом члану су системом негативне еnumerације, набројани услови које знак треба да испуњава да би могао бити заштићен жигом. Услови за признање жига који су овом одредбом дефинисани, усклађени су са условима прописаним Директивом ЕУ и Уредбом о жигу ЕУ. Ови услови су прописани и у готово свим законима земаља чланица Париске уније.

- У ставу 1. тач. 1. прописује се забрана заштите жига за знак који је противан јавном поретку или прихваћеним моралним принципима. Ова одредба је у целости преузета из важећег Закона о жиговима и у складу је са чланом 15. ст. 2. TRIPS-а према коме се регистрација може одбити само из разлога предвиђених у Париској конвенцији, и са чланом 6. *quinquies* Б.3 Париске конвенције којим је предвиђено је да се регистрација знака може одбити када је знак супротан јавном поретку. Ова одредба је у складу са чл. 3. ст. 1(f) Директиве ЕУ и чл. 7. ст. 1(f) Уредбе о жигу ЕУ.

- Ставом 1. тач. 2. прописује се забрана заштите жигом за знак који по свом укупном изгледу није подобан за разликовање робе, односно услуга у промету. Реч је о стандардној одредби која је садржана у свим ранијим законима, као и у законима свих земаља чланица Париске конвенције. И ова одредба је у целости преузета из важећег закона о жиговима. Забрана заштите жигом по овом основу произилази из функције жига да служи за разликовање робе, односно услуга у промету. Сходно томе, да би један знак могао да оствари ову функцију, он мора да поседује дистинктивна обележја, како би учесници у промету у њему препознали знак разликовања. Ова одредба је у складу са чл. 3. ст. 1(b) Директиве ЕУ и чл. 7. ст. 1(b) Уредбе о жигу ЕУ.

У изради предложених решења предлагач се руководио и решењима садржаним у законима Француске, Немачке, Чешке, Мађарске, Румуније, Бугарске, Словеније и Хрватске.

У односу на важећи Закон о жиговима, битну новину представља увођење права на жалбу. Чланом 214. Закона о општем управном поступку прописано је да се против првостепеног решења републичког министарства или другог самосталног републичког органа управе, односно управне организације може изјавити жалба само кад је то законом предвиђено. Имајући у виду да важећим Законом о жиговима није прописана могућност изјављивања жалбе против управних аката Завода донетих у првом степену, то се против свих управних аката Завода могао покренути и водити само управни спор пред судом.

Увођење права на жалбу и жалбеног поступка је у складу са начелом двостепености у одлучивању, као једним од основних начела управног поступка. На тај начин, остварује се ефикаснија управна контрола над законитошћу одлука Завода за интелектуалну својину која није адекватно остварена у управном спору. Досадашња пракса је показала да се суд који суди у управном спору углавном користи ограниченом јурисдикцијом, односно утврђивањем да ли је управни акт незаконит због процесних недостатака, и предмет враћа доносиоцу управног акта који доноси нови управни акт, а ретко пуном јурисдикцијом кад пресудом у потпуности замењује управни акт. Због свега наведеног, показало се да управни спор, без могућности претходног решавања по жалби странке, не представља адекватно средство за брзу и потпуну заштиту правних интереса странака.

Будући да је материја жиговног права по својој природи веома сложена и специфична, предложеним законом се предвиђа поступак и начин именовања председника и чланова Жалбеног већа који обезбеђује висок степен стручности и искуства који су неопходни за остварење потпуне и ефикасне заштите интереса странака у поступку. Увођењем права на жалбу и Жалбених већа убрзао би се поступак остваривања права странака у управном поступку и растеретио суд, а странкама не би било ускраћено право да покрену управни спор против одлука Жалбеног већа.

Предлажући законска решења којима се уређује право на жалбу и оснивање и рад Жалбених већа, предлагач је имао у виду да право на жалбу и институт жалбеног већа познају и законодавства Хрватске, Румуније, Бугарске и Чешке. Поред тога, у уводним одредбама Уредбе о жигу ЕУ бр. 40/94 о комунитарном жигу од 20.12.1993. године наглашено да је обзиром на специфичан карактер жиговног права, а у циљу обезбеђења правне заштите странака у поступку, потребно установити надлежност Жалбених већа за одлучивање о жалбама на одлуке Европског завода за жигове. Члановима 130. и 131. Уредбе о жигу ЕУ уређен је поступак оснивања и рад Жалбених већа.

У циљу правилног одређивања обима права које се стиче жигом, прецизирана је одредба која се односи на изјаву пријавиоца да не тражи било каква искључива права на појединим елементима знака (тзв. "disclaimer") и на тај начин се отклања свака нејасноћа и забуна у вези са елементима знака на које се ова изјава може односити. Исто тако, извршено је и додатно прецизирање у погледу накнадне измене знака који је предмет пријаве за признање жига, као и прецизирање шта се сматра допуном списка робе. Потреба за оваквим прецизирањем је резултат одређених нејасноћа које је постојећа одредба изазивала у пракси.

Поред тога, унета је нова одредба којом је уређено дејство уписа уговора о залози у регистре које води Завод за интелектуалну својину. Неопходност за увођење ове одредбе произилази из Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар („Сл. гласник СР“, бр. 57/03 и 61/05), којим је у члану 4. прописано да упис уговора о залози у Регистар залогне има конститутивно дејство између повериоца и дужника, а чланом 14. ст. 3. прописано је да се одредбе овог закона примењују на залогу права интелектуалне својине, а да се залог на тим правима уписује у регистар завода надлежног за интелектуалну својину.