

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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**

Решења из предложеног Закона о изменама и допунама Закона о жиговима имају за циљ да отклоне извесне уочене недостатке термилошке природе и да на тај начин омогуће прецизније тумачење и ефикаснију примену Закона о жиговима. Измене у делу којим се уређује грађанскоправна заштита имају за циљ успостављање ефикаснијег система заштите жигова.

Одређене измене резултат су примене појединих института важећег Закона о жиговима у пракси, као и неопходности да се у том смислу учине побољшања појединих одредби.

Поред наведеног, одређене измене Закона о жиговима настале су у циљу усклађивања са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29.4.2004. године о спровођењу права интелектуалне својине и са Директивом 2008/95/ЕЗ Европског парламента и Савета од 22.10.2008. године о усклађивању закона држава чланица у области жигова.

**III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА**

**Члан 1.**

Овом одредбом додаје се нов став 5. у члану 1. Закона о жиговима. Новим ставом 5. се прописује који подаци се у смислу Закона о жиговима сматрају подацима о подносиоцу пријаве, носиоцу жига, подносиоцу захтева и подносиоцу предлога.

Наведена измена је у складу са одредбом чл. 42. став 2. Устава Републике Србије према коме се законом уређује прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности, са чланом 3. тачка 1) Закона о заштити података личности, према коме је податак о личности свака информација која се односи на физичко лице, као и са чланом 3. тачка 3) истог закона према коме се под обрадом података о личности подразумева свака радња која се предузима у вези са датим подацима.

**Члан 2.**

Овом одредбом измењен је члан 4. став 2. Закона о жиговима на тај начин што је додато да се знак поред речи, слогана, слова, бројева, слика, цртежа, распореда боја, тродимензионалних облика, комбинација тих знакова, музичких фраза приказаних нотних писмом и сл, може састојати и од облика робе или њеног паковања. Наведена измена је последица обавезе усклађивања са чланом 2. Директиве 2008/95/ЕЗ.

### **Члан 3.**

Овим чланом мењају се одредбе члана 5. став 1. тач. 9), 10) и 11) Закона о жиговима на тај начин што се термини: „иста, истоветна или слична врста робе односно услуга“ замењују терминима: „иста, истоветна или слична роба односно услуге“. Наведене измене имају за циљ побољшање и прецизирање поменутих формулација у циљу њихове боље примене.

У члану 5. став 1. истог закона додата је нова тачка 16) којом се предвиђа забрана заштите жигом знака који може да доведе до забуне са ранијим жигом који је заштићен и коришћен у иностранству, уз услов да је пријавилац у време подношења пријаве поступао несавесно. Наведена измена је извршена је у циљу усклађивања са чланом 4.4.г. Директиве 2008/95/ЕУ.

У члану 5. став 1. истог закона додате су нове тач. 17) и 18) којима се предвиђа забрана заштите жигом знака који је сличан односно истоветан раније заштићеном знаку другог лица који је истекао у време подношења пријаве, али у ограниченом временском периоду од шест месеци. Наведена измена је извршена је у циљу усклађивања са чланом 4.4.д-ф. Директиве 2008/95/ЕУ.

Измена става 4. члана 5. истог закона последица је додавања нових тач. 16), 17) и 18). У складу са тим, могућност да се знак заштити жигом уз изричиту писану сагласност носиоца ранијег права поред случајева из става 1. тач. 10)-13), предвиђена је и у односу на случајеве предвиђене тач. 16), 17) и 18).

### **Члан 4.**

Овим чланом уносе се измене у члан 8. Закона о жиговима које су последица укидања Регистра пријава жигова и обухватања његове садржине јединственим Регистром жигова који се води у електронском облику и који је јавно доступна база података.

## **Члан 5.**

Овим чланом брише се став 1. члана 9. Закона о жиговима, што је такође последица увођења јединственог електронског Регистра жигова.

## **Члан 6.**

Чланом 6. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима брише се члан 15. Закона о жиговима који прописује садржај Регистра пријава. Наведена измена је у складу са изменама чланова 8. и 9. Закона о жиговима, односно последица је увођења јединственог Регистра жигова који се води у електронском облику.

## **Члан 7.**

Замена речи „Регистар пријава“ речима „Регистар жигова“ у члану 16. ставови 4. и 8. Закона о жиговима последица је укидања Регистра пријава жигова и обухватања његове садржине јединственим Регистром жигова који се води у електронском облику.

## **Члан 8.**

Чланом 8. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима врши се измена у члану 24. став 2. Закона о жиговима тако што се речи „Регистар пријава“ замењују речима „Регистар жигова“, што је последица укидања Регистра пријава жигова и обухватања његове садржине јединственим Регистром жигова који се води у електронском облику.

## **Члан 9.**

Чланом 9. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, врши се измена у члану 25. став 4. Закона о жиговима на тај начин што се речи „Регистар пријава“ замењују речима „Регистар жигова“, што је последица укидања Регистра пријава жигова и обухватања његове садржине јединственим Регистром жигова који се води у електронском облику.

## **Члан 10.**

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима формира се нови члан 37а Закона о жиговима под насловом „Коришћење међународно регистрованог жига“ којим се прописује који ће се датум сматрати датумом међународне регистрације жига, а за потребе доказивања коришћења међународно

регистрованог жига у поступку за оглашавање жига ништавим, поступку престанка жига због некоришћења и у поступку по тужби због повреде права. Наведена измена је израз потребе настале у пракси да се изједначи рачунање рокова релевантних за доказивање коришћења националних са једне, и међународних жигова са друге стране, имајући у виду специфичности поступка међународног регистравања.

#### **Члан 11.**

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима у члану 38. став 1. Закона о жиговима брисањем речи: “који“ отклања се техничка грешка.

У члану 38. став 2. измењена је тачка 2. Закона о жиговима на тај начин што су речи: „истоветна или слична врста роба односно услуга“ замењене речима: „истоветна или слична роба односно услуге“. Наведене измене имају за циљ побољшање и прецизирање поменутих формулација у циљу њихове боље примене.

#### **Члан 12.**

Чланом 12. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима формулација у члану 41. став 2. Закона о жиговима: „у складу са добрим пословним обичајима“, замењује се формулацијом: „у складу са устаљеном и поштенном праксом у индустријској или трговачкој делатности“. Наведена измена извршена је у циљу усклађивања са чланом 6.1.ц. Директиве 2008/95/ЕЗ.

#### **Члан 13.**

Овом одредбом мења се члан 52. Закона о жиговима на тај начин што се додаје нов став 2. којим се предвиђа постојање сагласности свих носилаца права у случају закључивања уговора о лиценци, уколико између њих није другачије уговорено. Наведена измена израз је потребе прецизирања међусобних односа сувласника жига у случају закључења уговора о лиценци, а који су у пракси изазвали дилеме и различита тумачења.

#### **Члан 14.**

Чланом 14. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима измењен је члан 60. Закона о жиговима. Изменама овог члана прецизиране су одредбе које се

односе на активну легитимацију за подношење предлога за оглашавање ништавим жига, унете су нове одредбе које се односе на ограничење обима права носиоца касније регистрованог жига, као и одредбе којима се прописује да ће се у поступку по предлогу за оглашавање ништавим жига сматрати да је жиг предлагача који је коришћен само за део роба односно услуга, регистрован само за те робе односно услуге. Наведене измене су извршене у циљу усклађивања са чланом 9. 1-3. Директиве 2008/95/ЕЗ.

## **Члан 15.**

Чланом 15. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима мењају се одредбе члана 64. Закона о жиговима. Измена у ставу 2. члана 64. се састоји у позивању на члан 60. став 6. уместо позивања на члан 60. став 3. и последица је измена члана 60. истог закона.

У члану 64. Закона о жиговима, новим ставовима 3. и 4. уносе се нове одредбе које се односе на коришћење жига у поступку за престанак жига због некоришћења. Наведене измене су извршене у циљу усклађивања са чланом 10.2. Директиве 2008/95/ЕЗ.

## **Члан 16.**

Чланом 16. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, измењен је члан 65. Закона о жиговима, изменом датума на који жиг престаје да важи након окончања поступка по захтеву за престанак због некоришћења. Предметном изменом предвиђа се да жиг престаје да важи на дан подношења захтева за престанак због некоришћења. Наведена измена извршена је у циљу ефикасније примене одредаба Закона о жиговима којима се прописује престанак жига због некоришћења.

## **Члан 17.**

Чланом 17. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима у члану 73. став 2. после речи „повреде права“ додају се речи: „у обиму у коме је на основу уговора стекао право на искоришћавање жига“, чиме се на прецизнији начин одређује активна легитимација стипендијца лиценце жига у поступку по тужби због повреде права.

Истим чланом измењен је члан 73. став 3. Закона о жиговима прописивањем могућности да суд одбије тужбени захтев ако по приговору туженог, током поступка утврди да жиг тужиоца није коришћен у смислу члана 64. истог закона. Наведена измена извршена је у циљу прецизирања одредбе и самим тим ефикасније примене Закона о жиговима.

У члану 73. додаје се нов став 4. којим се предвиђа да ће у случају из члана 73. став 3. када је жиг тужиоца коришћен само са део роба односно услуга за које је регистрован, суд приликом доношења одлуке узети у обзир само оне робе односно услуге за које је тужилац доказао коришћење. Наведене измене су извршене у циљу усклађивања са чланом 11.4. Директиве 2008/95/ЕЗ.

#### **Члан 18.**

Чланом 18. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, врши се измена члана 73а Закона о жиговима прецизирањем тужбених захтева који се могу поднети у случају повреде права, уводи се одговорност лица чије су услуге коришћене при повреди права (посредник), предвиђени су прецизнији критеријуми којима се суд руководи приликом одређивања висине накнаде штете у случају повреде права, као и могућност да суд у границама тужбеног захтева донесе одлуку о објави дела или целе пресуде у одређеном средству јавног информисања.

Наведене измене резултат су потребе праксе за јаснијим формулацијама приликом одређивања садржине тужбених захтева, као потребе да се одреде прецизнији критеријуми које суд треба да примени приликом одређивања висине накнаде штете у случају повреде права. Наведене измене извршене су и у циљу усклађивања са члановима 10, 11, 12, 13 и 14. Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.

#### **Члан 19.**

Овом одредбом врши се измена у члану 74. став 1. Закона о жиговима. Заменом речи: „а најдоцније у року од пет година од дана кад је повреда први пут учињена.“ речима: „а најкасније у року од пет година од дана учињене повреде или од дана последње учињене повреде када се повреда врши континуирано“. Наведена измена има за циљ потпунију правну заштиту носиоца права односно тужиоца у случају покретања поступка због повреде права стварањем могућности да се у случају континуиране повреде рок за подношење тужбе рачуна од дана последње учињене повреде. На тај начин се рок за подношење тужбе у случају континуиране повреде права продужава у односу на раније законско решење.

#### **Члан 20.**

Чланом 20. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, формира се нови члан 74а Закона о жиговима под насловом „Прибављање доказа“ којим се предвиђа могућност да суд у поступку због повреде права наложи достављање

доказа који се налазе у поседу или под контролом туженог, укључујући и банкарске, финансијске и пословне документе, водећи рачуна о поштовању прописа о заштити поверљивих информација. Наведена измена извршена је у циљу усклађивања са чланом 6. Директиве 2004/48/ЕС о спровођењу права интелектуалне својине

#### **Члан 21.**

Одредбом овог члана мења се члан 75. Закона о жиговима на тај начин што се на потпунији и детаљнији начин одређују врсте привремених мера које суд може да одреди, предвиђа се додатна могућност одређивања привремене мере и против лица чије су услуге коришћене од стране лица које вређа право (посредник). Такође, уводе се и нове мере у случају постојања околности које би могле угрозити накнаду штете због повреде права, предвиђа се нова могућност да суд наложи достављање банкарских, финансијских, пословних или других битних докумената, све под претњом казни, применом одредаба закона којим се уређује поступак извршења и обезбеђења. Предметне измене последица су усклађивања са чланом 9. Директиве 2004/48/ЕС о спровођењу права интелектуалне својине.

#### **Члан 22.**

Чланом 22. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, после члана 75. Закона о жиговима формиран су нови чланови 75а и 75б под називом: „Поступак за одређивање привремене мере“ и „Укидање привремене мере и накнада штете“. Одредбама члана 75а на детаљан начин прописује се поступак за одређивање привремене мере, услови за издавање привремене мере, рокови за достављање решења о одређивању привремене мере и рок за покретање поступка ради оправдања мере. Чланом 75б прописује се поступак за укидање привремене мере, могућност да лице против кога је одређена привремена мера у предвиђеним случајевима добије накнаду штете која јој је нанета привременом мером, као и могућност суда да одреди полагање средства обезбеђења у случају настанка штете. Уведена је могућност да се противна страна изјасни на привремену меру у случају када је привремена мера одређена без изјашњења те странке. Овим члановима преузете су, груписане и допуњене одредбе из ранијег члана 75. Закона о жиговима које су се односиле на поступак одређивања и престанка привремене мере. Наведене измене унете су у циљу усклађивања са чланом 9. Директиве 2004/48/ЕС о спровођењу права интелектуалне својине.

#### **Члан 23.**

Чланом 23. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима мења се члан 76. Закона о жиговима тако што се на потпунији и детаљнији начин прописују услови за одређивање мере обезбеђења доказа, као и које мере се сматрају мерама

за обезбеђење доказа. Наведене измене унете су у циљу усклађивања са чланом 7. Директиве 2004/48/ЕС о спровођењу права интелектуалне својине.

#### **Члан 24.**

Чланом 24. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, после члана 76. Закона о жиговима формиран су нови чланови 76а и 76б под називом: „Поступак за одређивање обезбеђења доказа“ и „Укидање обезбеђења доказа и накнада штете“. Одредбама члана 76а на детаљан начин прописује се поступак за одређивање обезбеђења доказа, услови за издавање те мере, рокови за достављање решења којим је одређено обезбеђење доказа, рок за покретање поступка ради оправдања обезбеђења доказа. Чланом 75б прописује се поступак за укидање обезбеђења доказа, могућност да лице против кога је одређено обезбеђење доказа у предвиђеним случајевима добије накнаду штете која му је нанета обезбеђењем доказа, као и могућност суда да одреди полагање средства обезбеђења у случају настанка штете. Уведена је могућност да се противна страна изјасни на решење о обезбеђењу доказа у случају када је донето без изјашњења те странке. Овим члановима преузете, груписане и допуњене одредбе из ранијег члана 76. Закона о жиговима које су се односиле на поступак одређивања и престанка мере обезбеђење доказа. Наведене измене унете су у циљу усклађивања са чланом 7. Директиве 2004/48/ЕС о спровођењу права интелектуалне својине.

#### **Члан 25.**

Овом одредбом брисан је члан 77. Закона о жиговима с обзиром да је садржина тог члана преузета члановима 75. до 76б.

#### **Члан 26.**

Овом одредбом брисан је члан 78. Закона о жиговима, с обзиром да је полагање средства обезбеђења предвиђено изменама чланова којима се прописује привремена мера и обезбеђење доказа.

#### **Члан 27.**

Чланом 27. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима измењен је члан 79. Закона о жиговима на тај начин што се на детаљнији начин одређује лице коме суд може наложити достављање информација у вези са повредом права. Предвиђа се да обавеза достављања информација не искључује примену одредаба других закона у одређеним случајевима. Наведеним изменама врши се усклађивање са чланом 8. Директиве 2004/48/ЕС о спровођењу права интелектуалне својине.



#### **Члан 28.**

Приступањем Републике Србије Европској унији принцип националног исцрпљења права из члана 40. Закона о жиговима биће замењен принципом регионалног исцрпљења права који обухвата територију Европске уније или Европског економског простора.

#### **Члан 29.**

Одредбом члана 29. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима прописано је да ће поступци започети до дана ступања на снагу овог закона бити окончани по прописима по којима су започети

#### **Члан 30.**

Одредбом члана 30. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима прописано је ступање на снагу овог закона.

#### **IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА**

Спровођење овог закона не ствара потребу за додатним средствима из буџета Републике Србије.