

## ЗАКОН

### О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЖИГОВИМА

#### Члан 1.

У Закону о жиговима („Службени гласник РС”, број 104/09), у члану 4. став 1. после речи: „који се може графички представити” додају се речи: „под условом да је подобан за разликовање у промету робе, односно услуга једног физичког или правног лица од робе, односно услуга другог физичког или правног лица”.

#### Члан 2.

У члану 5. став 1. додаје се тачка 1), која гласи:

„1) који не испуњава услов из члана 4. овог закона;”.

Досадашње тач. 1)-14) постају тач. 2)-15).

Досадашња тачка 3) која постаје тачка 4) мења се и гласи:

„који се састоји искључиво од тродимензионалног облика одређеног природом робе или облика робе који је неопходан за добијање одређеног техничког резултата или од облика који битно утиче на вредност робе;”.

Досадашња тачка 4) која постаје тачка 5) мења се и гласи:

„који се састоји искључиво од ознака или података који у промету могу служити за означавање врсте, квалитета, количине, намене, вредности, географског порекла, времена производње робе или пружања услуга, или других карактеристика робе, односно услуга;”.

У досадашњој тачки 5) која постаје тачка 6) после речи: „који је” додају се речи: „у свакодневном говору или у добрим трговинским обичајима постао”.

Досадашња тачка 6) која постаје тачка 7) мења се и гласи:

„који својим изгледом или садржајем може да доведе у заблуду учеснике у промету у погледу нпр. врсте, квалитета или географског порекла робе, односно услуга;”.

У досадашњој тачки 7) која постаје тачка 8) после речи: „подражава” додаје се запета и речи: „осим по одобрењу надлежног органа”.

У ставу 2. бројеви: „2), 4) и 5)” замењују се бројевима: „3), 5) и 6)”.

У ставу 3. речи: „из става 1. тач. 8), 9) и 11)” замењују се речима: „из става 1. тач. 9), 10) и 12)”, а речи: „из става 1. тач. 8) и 9)” замењују се речима: „из става 1. тач. 9) и 10)”.

Став 4. мења се и гласи:

„У случају из става 1. тач. 10)–13) овог члана знак се може заштитити жигом уз изричиту писмену сагласност носиоца ранијег права.”

У ставу 5. речи: „из става 1. тачка 10)” замењују се речима: „из става 1. тачка 11)”, а речи: „из става 1. тачка 11)” замењују се речима: „из става 1. тачка 12)”.

### **Члан 3.**

У члану 10. став 1. после речи: „правно лице” додају се речи: „које нема пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије”.

### **Члан 4.**

У члану 12. став 6. речи: „означени и сврстани” замењују се речима: „означене и сврстане”.

### **Члан 5.**

После члана 17. додаје се назив члана 18. који гласи: „Конвенцијско право првенства”.

У члану 18. став 1. после речи: „Републици Србији” додаје се реч: „конвенцијско”, а после речи: „подношења пријаве” бришу се речи: „са дејством”.

Досадашњи ст. 4– 6. бришу се.

### **Члан 6.**

После члана 18. додају се назив члана и члан 18а који гласе:

„Уверење о праву првенства

#### **Члан 18а**

На захтев домаћег или страног физичког или правног лица које је код надлежног органа поднело уредну пријаву за признање жига, надлежни орган издаје уверење о праву првенства.

Захтев за издавање уверења о праву првенства садржи нарочито: податке о подносиоцу пријаве, изглед знака; списак робе, односно услуга; доказ о уплати таксе за уверење.

Уверење о праву првенства садржи нарочито: податке о подносиоцу пријаве; број пријаве; податке о датуму подношења пријаве; изглед знака и списак робе, односно услуга.

Влада ближе прописује садржину захтева из става 2. овог члана и садржину уверења о праву првенства из става 3. овог члана. ”

### **Члан 7.**

После члана 18а додаје се назив члана 19. који гласи: „Сајамско право првенства”.

### **Члан 8.**

У члану 27. став 2. бројеви: „2), 4) и 5)” замењују се бројевима: „3), 5) и 6)”.

### **Члан 9.**

У члану 30. став 3. речи: „и Регистар жигова” замењују се речима: „у Регистар жигова”.

### **Члан 10.**

У члану 38. став 3. тачка 3) речи: „увоз, извоз или транзит” замењују се речима: „увоз или извоз”.

#### **Члан 11.**

У члану 40. став 1. мења се и гласи:

„Носилац жига нема право да забрани коришћење жигом заштићеног знака у вези са робом која је њиме обележена, а коју је у Републици Србији ставио у промет носилац жига или лице које је он овластио.”

#### **Члан 12.**

У члану 43. став 2. мења се и гласи:

„Носилац чувеног жига из члана 5. став 1. тачка 12) овог закона има право да другим лицима забрани да без његове сагласности користе у промету исти или сличан знак за обележавање робе, односно услуга које нису сличне онима за које је жиг регистрован, ако би се неовлашћеним коришћењем таквог знака нелојално остваривала корист из стечене репутације чувеног жига или би се штетило његовом дистинктивном карактеру, односно репутацији.”

#### **Члан 13.**

У члану 50. додаје се став 1. који гласи:

„Жиг односно право из пријаве може бити пренет на друго лице или на друга лица за све или само за неке робе, односно услуге.”

Досадашњи став 1. постаје став 2.

У досадашњим ст. 2–4. који постају ст. 3–5. речи: „из става 1.” замењују се речима: „из става 2.”

Досадашњи став 5. постаје став 6.

#### **Члан 14.**

После члана 50. додаје се назив члана 51. који гласи: „Уговор о преносу права”.

У члану 51. став 1. брише се.

У досадашњем ставу 2. који постаје став 1. речи: „из става 1. овог члана” бришу се.

Досадашњи став 3. постаје став 2.

После досадашњег става 4. који постаје став 3. додаје се став 4, који гласи:

„На сва питања која се односе на уговор о преносу права, а која нису регулисана овим законом, примењују се прописи којима се уређују облигациони односи.”

#### **Члан 15.**

У члану 52. после става 6. додаје се став 7, који гласи:

„На сва питања која се односе на уступање права коришћења жига, односно права из пријаве, а која нису регулисана овим законом примењују се прописи којима се уређују облигациони односи.”

#### **Члан 16.**

У члану 59. став 1. речи: „предвиђени овим законом” бришу се.

У ставу 2. после речи: „ништавим” додаје се слово: „и”.

#### **Члан 17.**

У члану 60. став 2. бројеви:„8), 9), 10), 11) и 12)“ замењују се бројевима:„9), 10), 11), 12) и 13)“.

У ставу 3. бројеви:„8) и 9)“ замењују се бројевима:„9) и 10)“.

#### **Члан 18.**

У члану 62. став 4. реч:„захтева“ замењује се речју:„предлога“.

#### **Члан 19.**

У члану 68. став 1. речи:„прописане податке“ замењују се речима:„податке из члана 67. овог закона“.

#### **Члан 20.**

Назив члана и члан 71. бришу се.

#### **Члан 21.**

После члана 71. додаје се назив члана 72. који гласи:„Повреда права“.

У члану 72. став 1. речи:„жига или права из пријаве“ замењују се речју: „права“.

У ставу 2. после речи:„заштићеног“ додаје се запета и речи:„односно пријављеног“.

#### **Члан 22.**

После члана 72. додаје се назив члана 73. који гласи:„Право на тужбу“.

У члану 73. став 1. речи:„жига, односно права из пријаве“ замењују се речју: „права“ а после речи:„стицалац“ брише се реч:„искључиве“.

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Стицалац лиценце може поднети тужбу због повреде права уколико другачије није предвиђено уговором о лиценци.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Досадашњи ст. 3. и 4. бришу се.

#### **Члан 23.**

После члана 73. додају се назив члана и члан 73а који гласе:

„Тужба због повреде права

#### **Члан 73а**

У случају повреде права, тужилац може тужбом да захтева:

- 1) утврђење повреде права;
- 2) престанак повреде права;
- 3) одузимање, искључење из промета, уништење или преиначење, без накнаде, предмета којима је извршена повреда права;
- 4) одузимање, искључење из промета, уништење или преиначење, без накнаде, алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима је извршена повреда права, ако је то неопходно за заштиту права;

5) накнаду штете настале повредом права и оправданих трошкова поступка;

6) објављивање пресуде о трошку туженог;

7) давање података о трећим лицима која су учествовала у повреди права.

Лице које повреди право одговара за штету по општим прописима о накнади штете.

Ако је повреда учињена намерно или крајњом непажњом, тужилац може од туженог, уместо накнаде штете из става 1. тачка 5) овог члана захтевати накнаду до троструког износа уобичајене лиценцне накнаде коју би примио за коришћење права.

При разматрању тужбених захтева из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, суд узима у обзир сразмеру између озбиљности повреде права и тражених мера, као и интересе трећих лица."

#### **Члан 24.**

После члана 73а додаје се назив члана 74. који гласи: „Поступак по тужби”.

У члану 74. став 1. речи: „жига, односно повреде права из пријаве” замењују се речју: „права”.

После става 1. додају се ст. 2-5, који гласе:

„Поступак по тужби из става 1. овог члана је хитан.

Поступак по тужби због повреде права из пријаве суд ће прекинути до коначне одлуке надлежног органа по пријави.

Ако је пред надлежним органом, односно судом покренут поступак из чл. 59, 64, 66, 80 и 81. овог закона, суд који поступа по тужби из члана 73. и 73а овог закона дужан је да прекине поступак до коначне одлуке надлежног органа, односно правоснажне одлуке суда.

На поступак по тужби из става 1. овог члана примењују се одредбе закона којим се уређује парнични поступак .”

#### **Члан 25.**

У члану 75. став 1. реч: „захтев” замењује се речју: „предлог”, а речи: „његов жиг или право из пријаве жига” замењују се речима: „његово право”.

После става 2. додају се ст. 3-5, који гласе:

„Ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете на страни носиоца права, суд може да одреди привремену меру без претходног саслушања противне странке.

У случају из става 3. овог члана суд ће одлуку о одређивању привремене мере да донесе у року од 30 дана од дана подношења предлога.

Жалба против решења којим је суд одредио привремену меру из става 1. овог члана не одлаже извршење решења.”

#### **Члан 26.**

У члану 76. став 1. мења се и гласи:

„На предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено, или да ће бити повређено, суд може одредити обезбеђење доказа.”

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Суд може одредити обезбеђење доказа и без претходног обавештавања или саслушања лица од кога се докази прикупљају, ако постоји опасност од настанка ненадокандиве штете на страни носиоца права, или ако предлагач учини вероватним да ће докази бити уништени или да ће их касније бити немогуће прибавити.”

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

#### **Члан 27.**

После члана 76. додаје се назив члана 77. који гласи: „Покретање поступка за одређивање привремене мере, односно обезбеђење доказа”.

У члану 77. став 1. речи: „жига, односно повреде права из пријаве”, замењују се речју: „права”.

Став 2. мења се и гласи:

„У случају када тужба није поднета у року из става 1. овог члана, суд ће на предлог лица против кога је одређена привремена мера, односно обезбеђење доказа, укинути решење којим је одређена привремена мера, односно обезбеђење доказа, обуставити поступак и укинути спроведене радње.”

После става 2. додаје се став 3, који гласи:

„У случају из става 2. овог члана, лице против кога је одређена привремена мера, односно обезбеђење доказа, има право на накнаду штете која му је нанесена привременом мером, односно обезбеђењем доказа.”

#### **Члан 28.**

У члану 78. реч: „жига” замењује се речју: „права”, реч: „изрицање” замењује се речју: „одређивање”, а после речи: „привремене мере” додаје се запета и речи: „односно за обезбеђење доказа”.

#### **Члан 29.**

У члану 79. став 1. речи: „жига или права из пријаве жига” замењују се речју: „права”, а реч „информацију” замењује се речју: „информације”.

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:

„Достављање информација из става 1. овог члана суд може наложити и другом лицу:

1) код кога је пронађена роба која се налази у промету, а којом се повређује право;

2) које пружа услуге у промету, а којима се повређује право;

3) за које је утврђено да на комерцијалној основи пружа услуге које се користе у активностима којима се повређује право;

4) које је од стране лица из тач. 1), 2) или 3) овог става наведено као лице укључено у производњу или дистрибуцију роба или пружање услуга којима се повређује право.

Под информацијама из става 1. овог члана сматрају се нарочито:

1) подаци о произвођачима, дистрибутерима, добављачима и другим лицима која су претходно била укључена у производњу или дистрибуцију робе или пружање услуга, као и о продавцима којима је роба намењена;

2) подаци о количинама произведене, испоручене или наручене робе или услуга, као и ценама оствареним за такву робу или услуге.”

Досадашњи став 2. постаје став 4.

#### **Члан 30.**

Назив члана 80. мења се и гласи: „Тужба за оспоравање жига.”

#### **Члан 31.**

После члана 83. додају се назив члана и члан 83а, који гласе:

„Ревизија

Члан 83а

Ревизија је дозвољена против правноснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу жига или права из пријаве.”

#### **Члан 32.**

Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по прописима по којима су започети.

#### **Члан 33.**

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

### **I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА**

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, на основу које Република Србија уређује и обезбеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине.

### **II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА**

Решења предвиђена Предлогом закона о изменама и допунама Закона о жиговима првенствено 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 грађанско правна заштита имају за циљ успостављање ефикаснијег система заштите жига.

Поред наведеног, одређене измене Закона о жиговима настале су као израз потребе усклађивања са Директивом 2004/48/ЕЗ Европског парламента и савета од 29. априла 2004. године о спровођењу права интелектуалне својине (у даљем тексту: Директива 2004/48) и са Директивом 2008/95/ЕС о усклађивању закона држава чланица у области жигова (у даљем тексту: Директива ЕЗ 2008/95).

### **III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ РЕШЕЊА**

Члан 1. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима се односи на члан 4. Закона о жиговима којим је, у форми генералне клаузуле, појам жига најопштије описно дефинисан и примера ради наведени су конкретни појавни облици жига. Изменом ове одредбе, врши се додатно прецизирање дефиниције жига и то тако што се изричито наводе два услова која морају бити кумулативно испуњена и то: да се знак може графички представити и да је подобан за разликовање робе, односно услуга у промету. Наиме, заштита жигом се може затражити за било који знак који се може графички представити (нпр. реч, број, комбинација речи и графизма и сл.), али се правна заштита на основу овог закона може одобрити само оном знаку који је подобан за разликовање робе односно услуга у промету. Наведени предуслов произилази из саме функције жига да служи разликовању робе, односно услуга једног физичког или правног лица од исте или сличне робе, односно услуга другог физичког или правног лица. Неподобност знака за разликовање робе, односно услуга у промету може да се заснива се било на сличности са раније регистрованим жигом, односно пријављеним знаком или на описном или преварном карактеру знака или на неким другим карактеристикама знака које га лишавају дистинктивног карактера, а које су таксативно наведене у члану 5. Закона о жиговима. На тај начин одредба члана 4. Закона о жиговима у потпуности се усклађује и са чланом. 2. Директиве ЕЗ 2008/95.

Члан 2. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима се односи на члан 5. Закона о жиговима који методом негативне енумерације прописује који се знаци не могу заштитити жигом. Измене тог члана су термилошке природе и имају за циљ додатно прецизирање критеријума који се примењују у поступку испитивања испуњености услова за признање жига.

Новом тачком 1) изричито се прописује да се жигом не може заштитити знак који не испуњава услов из члана 4. овог закона, тј. знак који се не може графички представити, и који није подобан за заштиту жигом. Имајући у виду да важећи Закон о жиговима не садржи ово директно упућивање на члан 4. овај разлог за одбијање заштите се према важећем закону примењује тумачењем



члана 4. Закона о жиговима по принципу *argumentum a contrario*. Стога је увођење овог разлога за одбијање неопходно како би се избегла свака могућност различитих тумачења. На тај начин извршено је и усклађивање са чланом одредба члана 5. став 1. тач. 3. у потпуности је усклађена и са чланом. 3 (1)(а) Директиве ЕЗ 2008/95.

Имајући у виду додавање нове тачке 1) врши се пренумерација досадашњих тач. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) које постају тач. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) и 15).

Изменом досадашње одредбе члана 5. став 1. тачка 3) важећег Закона о жиговима која постаје тач. 4), врши се додатно прецизирање дефиниције тродимензионалног знака који се не може заштитити жигом, тако што се као случај недистинктивног тродимензионалног знака наводи и облик који роби даје битну вредност, тј. о облику који има искључиво естетску функцију (нпр. облик уметничког дела за само то уметничко дело). Такав облик нема било какву комерцијалну вредност и може бити евентуално заштићен као ауторско дело на основу Закона о ауторском и сродним правима. На тај начин одредба члана 5. став 1. тач. 3) која постаје тач. 4) у потпуности је усклађена и са чланом. 3 (1) (е) (i), (ii), (iii) Директиве ЕЗ 2008/95.

Изменом досадашње одредбе члана 5. став 1. тачка 4) Закона о жиговима која постаје тачка 5) додатно се прецизира дефиниција описних знакова, тј. оних знакова који искључиво садрже непосредни и директни исказ о врсти или другим обележјима производа односно услуга (нпр. назначење „млеко“ је описног карактера за млеко, назначење „light“ је описног карактера за прехранбене производе који садрже нижи ниво масноћа, и сл.). У том смислу, знак који се састоји искључиво из оваквих описних елемената, без било каквих других дистинктивних обележја не могу се заштитити жигом, јер се на овим елементима не може стећи монопол у корист било ког лица, већ морају остати слободни у промету. Имајући у виду да су особине роба, односно услуга које могу бити описане једним знаком практично неисцрпне и да их је практично немогуће све таксативно набројати, овом изменом на општи начин се прописује забрана заштите знакова који су описног карактера, а поједине карактеристика робе, односно услуга у погледу којих знак може бити описан наведене су примера ради. Ова одредба је у целости усклађена са чл. 3. ст. 1(с) Директиве ЕЗ 2008/95.

Изменом досадашње одредбе члана 5. став 1. тачка 5) која постаје тачка 6), прецизније се одређује категорија знакова који су постали уобичајени за означавање одређене врсте робе, односно услуга. Наиме, реч је знацима који су постали уобичајени било кроз свакодневни говор или кроз добре трговинске обичаје. Ова одредба је у потпуности усклађена са чл. 3. ст. 1(d) Директиве ЕЗ 2008/95.

Измена досадашње одредбе члана 5. став 1. тачка 6) која постаје тачка 7) има за циљ јасније формулисање тзв. преварних знакова, тј. оних знакова који могу да доведу у забуну учеснике у промету у погледу одређених карактеристика робе, односно услуга, које су у овој одредби дате примера ради, будући да је практично немогуће таксативно набројати и законом прописати све могуће карактеристике робе, односно услуга у погледу којих учесници у промету могу бити доведени у заблуду. Такође, на овај начин извршено је потпуно усклађивање са одредбом чл. 3.1.(g) Директиве ЕЗ 2008/95.

Изменом досадашње одредбе члана 5. став 1. тачка 7) која постаје тачка 8), којом је прописана забрана заштите званичних знакова или пунцева за контролу или гаранцију квалитета или знакова који их подражавају, уводи се

могућност заштите таквих знакова уз одобрење надлежног органа, што је у складу са чланом 3 (2) (c) Директиве ЕЗ 2008/95.

У чл. 5. ст. 2, 3, 4. и 5. важећег Закона о жиговима врше се одговарајуће пренумерације као последица додавања нове тачке 1) у члану 5. ст. 1. Закона о жиговим. Такође, одредба одредба става 4. допуњава се тако што се предвиђа могућност заштите жигом уз изричиту писмену сагласност не само носиоца ранијег жига у смислу члана 5. ст. 1. тач. 10) Закона о жиговима већ и носиоца неког другог ранијег права (општепознатог знака, чувеног жига, ауторског права или другог права индустријске својине – индустријског дизајна, патента) са којим је пријављени знак у колизији. На тај начин ова одредба се у потпуности усклађује са чланом 4. ст. 5. Директиве ЕЗ 2008/95.

Чланом 3. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима врши се измена у члану 10. став 1. Закона о жиговима којим је прописано ко може заступати страна лица у поступку пред Заводом. Сагласно овој одредби свако страна физичко или правно лице у поступку пред надлежним органом мора именовати заступника који је уписан у Регистар заступника који води надлежни орган или домаћег адвоката.

Међутим, овакво решење није у складу са општом одредбом којом се уређује процесна способност странака из члана 43. Закона о општем управном поступку, а којом је прописано да свака странка која је потпуно пословно способна може сама вршити радње у поступку. Такође, у преговарачком процесу који се води у вези са приступањем Републике Србије Светској трговинској организацији, више пута је указано да се оваквим решењем страна лица доводе у неравноправан положај у односу на домаћа лица и да се тиме крши принцип националног третмана прокламован у члану 3. ТРИПС споразума.

Имајући у виду наведене разлоге, изменом члана 10. став 1. Закона о жиговима прецизирано је да само она страна физичка или правна лица која немају пребивалиште односно седиште на територији Републике Србије, у поступку пред Заводом за интелектуалну својину мора заступати заступник који је уписан у Регистар заступника који води надлежни орган или домаћи адвокат. Другим речима уколико страна лице има пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије, оно сагласно наведеној измени закона неће бити у обавези да именује заступника. Обавеза именовања заступника за страна лица која немају седиште, односно пребивалиште на територији Републике Србије задржана је са циљем ефикасног вођења управног поступка заштите жига имајући у виду нарочито одредбу члана 77. Закона о општем управном поступку која прописује обавезно лично достављање у управним поступцима, при чему се достављање адвокату сматра извршеним личним достављањем.

Члан 4. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима заменом речи: „означени и сврстани” речима: „означене и сврстане” у члану 12. став 6. Закона о жиговима отклања техничку грешку.

Чланом 5. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, члану 18. Закона о жиговима се додаје наслов: „Конвенцијско право првенства”, чиме се јасно дефинише садржина овог члана. На тај начин врши његово појмовно прецизирање и разграничење у односу на одредбу из члана 17. Закона о жиговима којом се прописује опште право првенства подносиоца пријаве од датума подношења пријаве. Наиме, одредбом члана 18. Закона о жиговима прописују се неопходни услови за признање конвенцијског права првенства. Реч је о посебном праву првенства предвиђеном чланом 4. Париске конвенције које се под прописаним условима може признати у некој земљи чланици Париске уније или Светске трговинске организације.

Брисањем ставова 4, 5 и 6. члана 18. Закона о жиговима, одредбе којима се прописује садржина захтева за издавање уверења о праву првенства, садржина уверења о праву првенства, и обавеза Владе да ближе пропише садржину ових докумената, као одвојена целина преносе се у новоформирани члан 18а.

Чланом 6. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима уноси се нови члан 18а под насловом: „Уверење о праву првенства”. Том одредбом се прописује обавеза надлежног органа за издавање уверења о праву првенства, садржина захтева за издавање уверења о праву првенства, садржина уверења о праву првенства, као и одредба о обавези Владе да ближе пропише садржину наведеног захтева и уверења. На тај начин, одредбе које се односе на садржину захтева и уверења о праву првенства се групишу као посебна целина одвојена од одредаба којима се уређује право првенства и конвенцијско право првенства.

Члан 7. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима одредби члана 19. Закона о жиговима додаје наслов: „Сајамско право првенства”, чиме се јасно одређује садржај овог члана у односу на чланове 17. и 18. којима се прописују право првенства и конвенцијско право првенства.

Члан 8. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима врши одговарајућу пренумерацију у члану 27. став 2. Закона о жиговима, што произилази из последица додавања нове тачке 1) у члану 5. став 1. Закона о жиговима и одговарајуће пренумерације у одредби члана 5. став 1. Закона о жиговима.

Члан 9. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима у члану 30. став 3. Закона о жиговима речи: „и Регистар жигова” заменјује речима: „у Регистар жигова”, чиме се отклања техничка грешка.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима врши се измена у члану 38. став 3. тачка 3) Закона о жиговима који прописује да носилац жига има право да забрани другим лицима, између осталог, и увоз, извоз или транзит робе. Решење да носилац жига може забранити, поред увоза и извоза, и транзит робе под заштићеним знаком није у складу са 5 Директиве ЕУ и са чланом 9. Уредбе о жигу ЕУ, који прописују да носилац права може забранити само увоз или извоз робе под заштићеним знаком. Наиме, под појмом „стављање у промет робе под заштићеним знаком” у праву интелектуалне својине подразумева се и понуда, рекламирање и складиштење, као и увоз или извоз ради стављања у промет робе. Са друге стране, са становишта права интелектуалне својине, роба у транзиту је само фактички на територији Републике Србије, док се правно налази у „међуграничном простору” у коме се не одвија никаква радња коришћења жига у промету. Будући да се у случају транзита, роба фактички не налази се у промету нити је намењена стављању у промет на територији Републике Србије то не постоји правни основ за овлашћење носиоца жига да забрани транзит робе обележене његовим жигом.

Члан 11. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима мења одредбу члана 40. став 1. Закона о жиговима која уређује област исцрпљења права носиоца жига. Према сада важећој одредби, установљен је систем међународног исцрпљења права којим 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, као и роба која је стављена у промет без сагласности носиоца жига, па представља конкуренцију његовој роби, или ексклузивним дистрибутерима те робе.

Изменом наведене одредбе, постојећи систем „међународног исцрпљења права” се замењује системом „националног исцрпљења права”, према коме носилац жига нема право да забрани коришћење жига у вези са робом која је означена жигом и стављена у промет у Републици Србији. На тај начин, исцрпљење права се ограничава само на ситуацију када власник жига први пут стави робу у промет на територији Републике Србије а не и ван граница Републике Србије, чиме се онемогућава тзв. паралелни увоз.

Систем националног исцрпљења права који се овом изменом уводи, обезбеђује већи степен правне сигурности за носиоце жигова, јер им омогућава контролу над продајом робе обележене жигом чиме се истовремено смањује ризик од нарушавања добре репутације коју тај жиг ужива код потрошача. Такође, спречавањем паралелног увоза, спречава се нелојална конкуренција која би у условима паралелног увоза могла да наруши интересе ексклузивних дистрибутера робе обележене жигом.

Члан 12. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима мења одредбу члана 43. став 2. Закона о жиговима. Измењена формулација која се односи на негативне последице које би трпео носилац „чувеног жига” у случају коришћења истог или сличног знака за обележавање роба односно услуга које нису сличне онима за које је жиг регистрован, усклађена је са дефиницијом „чувеног жига” из члана 5. став 1. тачка 12. Закона о жиговима.

Чланом 13. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима се у члан 50. Закона о жиговима уноси нови став (1) којим се дефинише се пренос жига, односно права из пријаве жига.

Чланом 14. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима члану 51. Закона о жиговима додаје наслов: „Уговор о преносу права” чиме се прецизно одређује садржај овог члана. Такође, овом одредбом се брише став 1. као непотребан, будући да је новим ставом 1. у члану 50. Закона о жиговима дефинисан пренос жига, односно права из пријаве.

Новим ставом 4. члана 51. упућује се на супсидијарну примену прописа којима се уређују облигациони односи, на сва питања која се односе на уговор о преносу права, а која нису регулисана Законом о жиговима.

Члан 15. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима у члану 52. Закона о жиговима додаје се нови став 7. којим се упућује се на супсидијарну примену прописа којима се уређују облигациони односи на сва питања која се односе на уступање права коришћења жига, односно права из пријаве, а која нису регулисана Законом о жиговима.

Члан 16. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, врши се измена у члану 59. став 1. Закона о жиговима тако што се бришу речи: „предвиђени овим законом”. Наведеном одредбом регулисан је правни институт оглашавања ништавим жига, односно прописано је да се жиг може огласити ништавим ако се утврди да у време његовог регистравања нису били испуњени услови за признање жига. Брисањем речи „предвиђени овим законом”, отворена је могућност да се испитивање услова за признање жига који су постојали у време регистравања жига врши према закону који је био важећи у том моменту што је у складу са смислом наведене одредбе.

Такође, врши се измена у члану 59. став 2. Закона о жиговима којим је уређено оглашавање ништавим колективног жига и жига гаранције. Наиме колективни жиг и жиг гаранције могу бити поништени ако се утврди да у време њиховог регистравања нису били испуњени услови за признање жига. Додавањем слова: „и” после речи: „ништавим” у ставу члану 59. став 2. Закона о жиговима, прецизира се да се на колективне жигове и жигове гаранције

примењују општи услови за оглашавање ништавим жига, као и да ови жигови могу бити поништени и у случају постојања посебних услова који се односе на општи акт о колективном жигу одн. жигу гаранције.

Чланом 17. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима врши се одговарајућа пренумерација у члану 60. ст. 2. и 3. Закона о жиговима, која је последица додавања нове тачке 1) у члану 5. став 1. Закона о жиговима и сходно томе одговарајуће пренумерације у одредби члана 5. став 1. Закона о жиговима.

Чланом 18. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима врши се измена у члану 62. став 4. Закона о жиговима. Заменом речи: „захтева” речју: „предлога” у члану 62. став 4. Закона о жиговима, отклања се техничка грешка.

Члан 19. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима врши измену у одредби члана 68. став 1. Закона о жиговима која уређује питање формалне уредности захтева за престанак жига. Изменом у овој одредби врши се директно упућивање на одредбу члана 67. Закона о жиговима која прописује садржину захтева за престанак жига. На тај начин ова одредба постаје прецизнија и лакша за примену.

Члановима 20-30. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима врше се измене и допуне којим се уређује грађанскоправна заштита за случај повреде жига, односно права из пријаве. У односу на важећи Закон о жиговима, из разлога методолошке прецизности и систематике закона изменама и допунама се врше измене редоследа појединих чланова закона.

У том смислу, брише се наслов и члан 71. Закона о жиговима, ранији члан 72. добија наслов: „Повреда права”, постаје члан 71. и мења се. Измене имају за циљ јасније прецизирање да се заштита у случају повреде права односи не само на заштићени знак (жиг), већ и на знак за који је поднета пријава за признање жига, што је у складу са одредбом члана 38. Закона о жиговима (садржина права). Наиме, сва права која на основу овог закона има носилац жига, има и подносилац пријаве за признање жига.

Ранији члан 73. постаје члан 72. Закона о жиговима и мења се тако што предвиђа могућност накнаде у случају повреде жига или права из пријаве жига, до троструког износа уобичајене лицендне накнаде, у случају не само повреде учињене намерно, већ и повреде учињене крајњом непажњом, а отворена је могућност накнаде и друге врсте штете осим имовинске. Оваква санкција је у складу са вредношћу коју жиг ужива и са штетом коју његов носилац трпи у случају његове повреде.

Уноси се нови наслов: „Тужба због повреде права” и нови члан 73, док се члану 74. додаје наслов: „Поступак по тужби” и допуњује се тако да садржи груписане све одредбе које се односе на поступак по тужби тако што прописује да суд приликом разматрања тужбеног захтева у сваком конкретном случају мора да узима у обзир сразмеру између озбиљности повреде права и тражених мера, као и интересе трећих лица. Овом изменом предвиђа се да се тужбом због повреде права може тражити накнада не само имовинске, већ и нематеријалне штете. Ова измена је неопходна будући да је жиг по својој природи нематеријално добра, те стога свака повреда жига повлачи за собом не само имовинску штету, већ и моралну штету коју носилац права може да трпи таквом повредом. Најчешћи вид моралне штете у случају повреде жига представља нарушавање репутације и реномеа како самог производа обележеног жигом, тако и самог власника жига.

Члану 73. који постаје члан 72. Закона о жиговима додаје се наслов: „Право на тужбу”, чиме се прецизно одређује садржај овог члана. Брисањем

речи: „искључиве” у члану 73. став 1. који постаје члан 72. став 1. Закона о жиговима, омогућава се подношење тужбе због повреде жига односно права из пријаве, сваком стицаоцу лиценце, а не само стицаоцу искључиве лиценце.

Додавањем новог става 2. ограничава се право на подношење тужбе због повреде права стицаоца лиценце уколико је то прописано уговором о лиценци, што је у складу и са чланом 4 (b) Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.

Чланом 22. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима прописује се да досадашњи члан 71. постаје члан 73. Закона о жиговима и врши се измена наслов: „Заштита у случају повреде жига” замењује насловом: „Тужба због повреде права”, чиме се прецизира садржина поменутог члана. Овом одредбом врше се измене у погледу садржине тужбеног захтева, као и одређене термилошке измене које за циљ имају термилошко уједначавање. Према важећем Закону о жиговима мере које се могу тражити тужбом ограничене су на уништење или преиначење предмета којима је извршена повреда као и алата и опреме уз помоћ којих су произведени предмети којима се врши повреда права. Изменом наведених одредби, тужбени захтеви се проширују и на њихово одузимање или искључење из промета, будући да се ради о мерама које у потпуности могу да остваре основни циљ због кога се тужба подноси, а то је спречавање настављања радњи повреде жига. Такође, прецизира се да ће спровођење ових мера бити без било какве накнаде лицу за које се утврди да је повредило жиг, одн. право из пријаве.

Чланом 24. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима заменом речи: „захтев” речју: „предлог” у члану 75. став 1. Закона о жиговима отклања се техничка грешка.

Такође, формулација важеће одредбе члана 75. Закона о жиговима је недовољно јасна и прецизна, јер не прописује изричито могућност одређивања привремене мере без саслушања противне стране. Имајући у виду да је у случају обезбеђења доказа ова могућност изричито предвиђена одредбом члана 76. Закона о жиговима, реч је о очигледној правној празнини у члану 75. Закона о жиговима и она се према важећем тексту закона може отклонити само тумачењем *argumentum a contrario* одредбе члана 76. Закона о жиговима. У циљу отклањања ове правне празнине, изменама и допунама Закона о жиговима изричито се предвиђа могућност да суд одреди привремену меру и меру обезбеђења доказа и без саслушања противне странке, уколико постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете. Привремена мера и мера обезбеђења доказа су два правна инситута која су од одлучујућег значаја за ефикасну заштиту жига. Наиме, свако одуговлачење и одлагање у току поступка по тужби због повреде жига наноси велику материјалну штету носиоцу жига те стога институт привремене мере и мере обезбеђења доказа и имају за циљ отклањање могућности настанка такве штете. У том смислу, саслушања противне странке би у неким случајевима могло знатно да пролонгира цео поступак и да изазове ненадокнадиву штету на страни носиоца права, па ово решење има за циљ да спречи настанак ненадокнадиве штете за носиоца права. Овакво решење је такође у потпуности у складу са чланом 9. став 4. Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.

Одредбом члана 25. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима врши се измена члана 76. Закона о жиговима тако што је досадашњи став 1. члана 76. подељен на нове ставове 1. и 3. На тај начин одредба члана 76. постала је јаснија и једноставнија за примену. Ова одредба је усклађена са чланом 7. став 1. Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.

Чланом 26. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима врше се измене и допуне члана 77. Закона о жиговима. Додавањем члану 77. наслова: „Покретање поступка за одређивање привремене мере, односно обезбеђење доказа” ф прецизира се садржај овог члана и доприноси прегледности прописа.

Брисани став 2. члана 77. пренет је у нови став 4. члана 75. Закона о жиговима.

Нови став 2. члана 77. преузет је из чл. 7. став 3, 9. став 5. и 291. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 99/11 – др. закон).

Нови став 3. усклађен је са одредбом чл. 7. ст. 4. и чл. 9. ст. 7. Директиве 2004/48/ЕЗ о спровођењу права интелектуалне својине.

Чланом 27. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима врше се измене у члану 78. Закона о жиговима - заменом речи: „изрицање” речју: „одређивање” исправља се техничка грешка, а додавањем речи: „односно за обезбеђење доказа” уводи се могућност да суд одреди одговарајући новчани износ као обезбеђење у случају неоснованости захтева, и када је покренут поступак за обезбеђење доказа.

Чланом 28. Закона о изменама и допунама закона о жиговима врше се измене и допуне у члану 79. Закона о жиговима.

Заменом речи: „информацију” речју у множини: „информације” отклања се техничка грешка у члану 79. став 1. Закона о жиговима.

У циљу прецизности и лакше примене ове одредбе од стране судова, члан 79. Закона о жиговима допуњује се новим ставовима 2. и 3. Новим ставом 2. члана 79. прописује се којим лицима, поред лица које је извршило повреду жига или права из пријаве жига, суд може наложити достављање информација. Новим ставом 3. члана 79. примера ради наводе се информације чије достављање суд може да захтева од лица које је извршило повреду права. Одредбе оба нова става су усклађене и са одредбом члана 8. Директиве ЕУ бр. 2004/48 ЕЗ и представљају општи стандард у модерним прописима о индустријској својини, којом се употпуњавају одредбе закона о грађанскоправној заштити права.

Чланом 29. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима врши се измена у члану 80. Закона о жиговима. Заменом наслова члана 80. у: „Тужба за оспоравање жига”, прецизније се одређује садржина тог члана.

Чланом 30. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима додаје се нови члан 83а којим се уређује ревизија. Ревизија као ванредни правни лек дозвољен против правоснажних пресуда донетих у другом степену у споровима који се односе на заштиту и употребу жига или права из пријаве жига. С обзиром да је на основу одредбе члана 403. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС”, 72/11) остављено посебним законима да пропишу одредбе о дозвољености изјављивања ревизије, као ванредног правног лека у поступку грађанскоправне заштите права, то је неопходно прописати Законом о жиговима, као посебним законом, одредбу којом се регулише право на изјављивање овог ванредног правног лека. Предложеним решењем употпуњује се грађанскоправна заштита права прописаних предложеним законом, како у погледу имовинских спорова, тако и у погледу неимовинских спорова.

Чл. 32-33. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима су самосталне одредбе које уређују начин окончања започетих поступака и прописује ступање на снагу овог закона.

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

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