

Извештај са јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о жиговима

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

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

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

Примедбе, сугестије и предлози на Нацрт закона

Члан 1. Нацрта закона

У Закону жиговима („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 10/13) у члану 1. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„У смислу овог закона подаци о подносиоцу пријаве жига, носиоцу жига, подносиоцу захтева и подносиоцу предлога су подаци о личном имену и адреси физичког лица, односно пословном имену и седишту правног лица.“

Јавна расправа: примедбе су поднели Предузеће Živko Mijatović partners d.o.o. Beograd и патентни заступник Предраг Митровић.

Предузеће Živko Mijatović partners d.o.o. Beograd наводи да је предметна одредба требало да буде методолошки садржана у оквиру члана 8. важећег Закона из разлога што се у овом члану прописују обавезни елементи Регистра жигова, између осталог и подаци о подносиоцу пријаве жига, односно носиоцу жига.

Предраг Митровић наводи да Закон о заштити података личности уопште не обрађује правна лица, па ни њихово име ни седиште.

Примедбе нису прихваћене с обзиром да се наведена измена члана 1. не односи само на прецизирање података о подносиоцу пријаве и носиоцу жига, већ и на друге податке који се односе на подносиоце захтева и предлога у другим поступцима који се воде пре Заводом као што су поступци за упис промене и преноса жига, раздвајања пријаве и раздвајање жига, престанка и оглашавања жига ништавим и сл. Такође, прецизирање података који се односе на правно лице показало се као неопходно у циљу ефикасније примене Закона о жиговима.

Члан 2. Нацрта закона

У члану 4. став 2. после речи: „тродимензионалних облика“ додају се речи: „облика робе или њеног паковања”.

Јавна расправа: примебе су поднели АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда и патентни заступник Предраг Митровић.

АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда сматрају да је одредба која се односи на то да се жиг може састојати и од тродимензионалних облика сувишна, јер се тродимензионални облици управо односе на облике робе или њеног паковања, као и да је потребно додати формулацију „речи, укључујући и лична имена“ која је целисходна јер би искључила могућност различитог тумачења.

Патентни заступник Предраг Митровић сматра да тродимензионални облици у потпуности конзумирају „облик робе и њено паковање“.

Примедбе нису прихваћене из разлога што тродимензионални облици не морају да буду облик робе или њеног паковања. Чланом 4. став 2. Закона о жиговима прописано је да се знак може састојати од речи, а лична именасе састоје од речи, тако да би додавање личних имена у поменути став било сувишно.

Члан 3. Нацрта закона

У члану 5. став 1. тачка 9. речи: „исту врсту робе, односно услуга“ замењују се речима: „истоветне робе, односно услуге.”

У члану 5. став 1. тачка 10. речи: „сличну врсту робе, односно услуга“ замењују се речима: „сличне робе, односно услуге.”

У члану 5. став 1. тачка 10. речи: „истоветну или сличну врсту робе, односно услуга“ замењују се речима: „истоветне или сличне робе, односно услуге.”

У члану 5. став 1. тачка 11. речи: „исту или сличну врсту робе, односно услуга“ замењују се речима: „истоветне или сличне робе, односно услуге.”

У члану 5. став 1. после тачке 15) додају се тачке 16), 17) и 18) и гласе:

„ 16) који може да доведе до забуне са ранијим жигом другог лица заштићеним у иностранству који се користио у иностранству у време подношења пријаве и који се и даље користи, под условом да је, на датум подношења пријаве, подносилац поступао несавесно;

17) који је истоветан раније заштићеном знаку другог лица за истоветне робе, односно услуге, а који је истекао у периоду од шест месеци пре подношења пријаве;

18) који је истоветан раније заштићеном знаку другог лица за сличне робе, односно услуге или сличан раније заштићеном знаку другог лица за истоветне или сличне робе, односно услуге, а који је истекао у периоду од шест месеци пре подношења пријаве.”

У члану 5. став 4. мења се и гласи:

„У случају из става 1. тач. 10 -13. и тач. 16 -18. овог члана знак се може заштитити жигом уз изричиту писану сагласност носиоца ранијег права. ”

Јавна расправа: примебе су поднели Предузеће Živko Mijatović partners d.o.o. Beograd, АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда и патентни заступник Предраг Митровић.

АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда ставили су примедбу на неусаглашеност терминологије у члановима 5. и 38. Када је у питању нова тачка 16) сматра да би ова одредба створила велике недоумице у пракси и да је треба изоставити, пошто није јасно на који начин би Завод за интелектуалну својину по службеној дужности могао утврђивати чињенице битне за доношење одлуке о одбијању, као и да Завод није овлашћен да утврђује да ли је нека пријава поднета противно начелу савесности и поштења већ је за то овлашћен суд. Сматра да пошто се ради о норми која представља изузетак од територијалног принципа, као и да иста није обавезујућа за државе чланице ЕУ, треба од ње одустати. Поставља се питање оправданости додавања нових тачака 17) и 18), питање је зашто је одређен рок баш од шест месеци, сматра да формулација: „а који је истекао у периоду од шест месеци пре подношења пријаве“ није довољно прецизна, да нова тачка 18) није усклађена са тачком 10) истог става, као и да је прописивање нових тачака 17) и 18) номотехнички нецелисходно. Такође наводи да у предложеној тачки 18) у односу на жигове који су истекли није предвиђен услов постојања опасности од настанка забуне, што је неоправдано.

Предузеће Živko Mijatović partners d.o.o. Beograd сматра да увођење нове тачке 16) може да изазове велике проблеме у примени у пракси, као на пример које ће базе података Завод бити у обавези да претражује и које ће бити релевантне за подносиоце пријава и носиоце жигова у смислу заштите њихових права. Такође наведена одредба, која је могућност а не обавеза државе чланице према Директиви 2008/95/ЕЗ, је у супротности са принципом територијалног дејства жига, па се поставља питање правне сигурности подносиоца пријаве и носиоца жига. Уколико се остане при закључку да је овај институт прихватљив предлаже да се изврши прецизирање појма несавесности у овом случају или таксативно наброји у којим случајевима ће се сматрати да је пријавилац био несавестан, а све у циљу постизања правне сигурности.

Патентни заступник Предраг Митровић сматра да када су у питању одредбе из тач. 16), 17), 18), Директива 2008/95/ЕЗ даје могућност а не обавезу земљама чланица да их уведу, да се поставља питање ко утврђује несавесност, за шта је према његовом мишљењу надлежан суд.

Предлагач сматра да су примедбе које се односе на неусаглашеност терминологије у члану 5. предложених измена оправдане и у том смислу извршио је одговарајуће измене у члану 5. став 1. тач. 9), 10) и 11) предложеног Закона о изменама и допунама Закона о жиговима.

Примедбе које се односе на члан 5. став 1. тач. 16) предлагач је усвојио и извршио измене у предлогу на тај начин што је примену напред наведене одредбе одложио до момента ступања Републике Србије у чланство ЕУ, имајући у виду принцип територијалног дејства жига као и околност да се наведеном одредбом проширује законска заштита на носиоца жига чије је право заштићено у иностранству односно у држави чланици ЕУ. Питање несавесности је практично питање и оно се утврђује у сваком конкретном случају.

Предлагач није прихватио примедбе које се односе на нове тач. 17) и 18) пошто сматра да је њихово прописивање неопходно у циљу усклађивања са Директивом 2008/95/ЕЗ. Такође не постоји неусклађеност са тач. 10) истог става, пошто могућност настанка забуне у промету није релевантна код жигова који су истекли.

Члан 4. Нацрта закона

Члан 8. мења се и гласи:

„Надлежни орган води Регистар жигова.

Регистар жигова садржи нарочито: број пријаве и датум подношења пријаве; регистарски број жига и датум уписа жига у регистар жигова; податке о носиоцу жига, односно подносиоцу пријаве; изглед знака и назначење роба и услуга на које се знак односи; податке о променама које се односе на жиг, односно пријаву (пренос права, лиценца, залога, франшиза и др.).

Влада ближе прописује садржину регистра из става 1. овог члана.

Регистар жигова се води у електронском облику и доступан је јавности.”

Јавна расправа: Примедбу је поднео патентни заступник Предраг Митровић. Сматра да из предложених измена произилази да су сви подаци из Регистра доступни јавности односно да постоји само један регистар, а да је у пракси мало другачије, односно да фактички постоје или да ће постојати два регистра – један за Завод са свим подацима, други за јавност.

Примедба није прихваћена. Регистар жигова је један регистар који се води искључиво у електронском облику. Сви подаци из регистра који су прописани законом су доступни јавности на сајту Завода.

Члан 10. Нацрта закона

После члана 37. додаје се члан 37а који гласи:

„Коришћење међународно регистрованог жига

Члан 37а

За потребе доказивања коришћења међународно регистрованог жига у поступку оглашавања жига ништавим, поступку престанка жига због некоришћења и у поступку по тужби због повреде права, као датум међународне регистрације сматраће се датум на који је истекао једногодишњи рок који почиње да тече од датума обавештења (нотификације) међународног бироа о захтеву за проширење заштите међународно регистрованог жига за територију Републике Србије.

Ако истеком једногодишњег рока из става 1. овог члана поступак поводом захтева за проширење заштите међународно регистрованог жига на територију Републике Србије није окончан, као датум међународне регистрације сматраће се датум издавања коначне одлуке надлежног органа упућене Међународном бироу о делимичном или потпуном одобравању заштите.”

Јавна расправа: примебе су поднели Предузеће *Živko Mijatović partners d.o.o.* Београд и патентни заступник Предраг Митровић.

Предраг Митровић сматра да наведена одредба отвара могућност разним злоупотребама, посебно имајући у виду да има доста међународних жигова где Завод уопште није доставио коначну одлуку, а поготово код старијих жигова, тако да се може сматрати да рок за престанак због некоришћења уопште није почео да тече.

Предузеће *Živko Mijatović partners d.o.o.* Београд сматра да је неопходна допуна наведене одредбе на следећи начин: „за потребе доказивања коришћења међународно регистрованог жига у поступку оглашавања жига ништавим, поступку престанка жига због некоришћења и у поступку по тужби због повреде права, као датум међународне регистрације сматраће се датум на који је истекао једногодишњи рок који почиње да тече од датума обавештења (нотификације) међународног бироа о захтеву за проширење заштите међународно регистрованог жига за територију Републике Србије, односно у случају када је међународни жиг био предмет привременог одбијања, датум доношења коначне одлуке у том поступку.“

Предлагач није прихватио примедбе које се односе на члан 10. нацрта Закона о изменама и допунама Закона о жиговима, сматрајући да се наведеним одредбама управо отклањају недоумице и различита тумачења у пракси у случајевима када је потребно одредити временски период у ком постоји обавеза коришћења међународног жига. Поред наведеног, предлагач није прихватио примедбу која се односи на допуну става 1. поменутог члана, с обзиром да је у потпуности обухваћена ставом 2. истог члана.

Члан 12. Нацрта закона

У члану 41. став 2. речи: „у складу са добрим пословним обичајима ”заменеју се речима: „у складу са устаљеном и поштенном праксом у индустријској или трговачкој делатности. ”

Јавна расправа: примебе су поднели АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда и патентни заступник Предраг Митровић.

АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда сматра да није образложена измена формулације.

Патентни заступник Предраг Митровић наводи да у Директиви не постоји термин: „устаљена“, и да су могући проблеми у смислу одређења шта је то „ устаљена пракса“.

Предлагач је прихватио примедбе које се односе на напред наведени члан и изоставио реч „ устаљеном“ као недовољно прецизну.

Члан 13. Нацрта закона

У члану 52. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„ У случају да постоји више носилаца истог жига, односно више подносилаца исте пријаве жига из става 1. овог члана, за закључивање уговора о лиценци потребан је пристанак свих, уколико између њих није другачије уговорено. ”

У члану 52. досадашњи ставови: 2, 3, 4, 5, 6 и 7. постају ставови: 3, 4, 5, 6, 7. и 8.

Јавна расправа: примедбе је поднео патентни заступник Предраг Митровић који сматра да ЗОО регулише само једног даваоца лиценце, и да сагласно томе сви сувласници права, имају правни положај једног даваоца лиценце, па је самим тим јасно да сви морају да буду потписници уговора.

Предлагач није прихватио наведену примедбу имајући у виду да је предложена измена резултат потребе да се избегне различито тумачење у пракси које се односило на питање ко може бити давалац лиценце у случају постојања више носилаца једног жига или једне пријаве жига.

Члан 14. Нацрта закона

У Закону о жиговима у члану 60. ставови 2 и 3. замењују се ставовима 2, 3, 4, 5, 6 и 7, који гласе:

„Предлог за оглашавање ништавим жига на основу члана 5. став 1. тач. 9), 10), 11), 12), 13), 16), 17) и 18) и члана 5. став 6. овог закона може поднети само носилац ранијег права или лице које он овласти.

Када је носилац ранијег права трпео, током пет узастопних година пре подношења предлога, коришћење каснијег жига и био свестан тог коришћења, нема више право да на основу тог ранијег права поднесе предлог за оглашавање ништавим, осим ако је носилац каснијег жига приликом подношења пријаве био несавестан.

У случају из става 3. овог члана, носилац каснијег жига нема право да се успротиви коришћењу ранијег права, иако се носилац ранијег права на то право више не може позивати против каснијег жига.

Жиг се не може огласити ништавим на основу члана 5. став 1. тач. 9), 10), 16), 17) и 18) овог закона ако ранији жиг без оправданог разлога није коришћен у Републици Србији за обележавање робе, односно услуга на које се односи у периоду од пет година пре подношења предлога за оглашавање ништавим, изузев ако је подносилац пријаве каснијег жига био несавестан. У поступку по предлогу за оглашавање жига ништавим, носилац ранијег жига или његов правни следбеник дужан је да докаже да је жиг коришћен.

Ако је раније заштићени знак подносиоца предлога коришћен само за део робе, односно услуга за које је регистрован, сматраће се у циљу примене става 5. овог члана да је регистрован само за те робе, односно услуге.“

Досадашњи став 4. постаје став 8.

Јавна расправа: примебе су поднели АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда и патентни заступник Предраг Митровић.

АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда сматра да терминологија одредбе није прецизна, а да самом одредбом није извршено транспоновање одредби члана 9. Директиве 2008/95/ЕЗ којом је прописано да носилац ранијег жига под наведеним условима неће имати право да поднесе предлог за оглашавање ништавим каснијег жига, али само у односу на робу и услуге за које се каснији жиг користи у промету, што је изостављено. Сматра да је боље користити формулацију „поступао несавесно“ или „противно начелу савесности и поштења“ која се већ користи у закону као израз „bad faith“ него „био несавестан“. Уместо речи „само за део робе, односно услуга за које је регистрован“, предлаже формулацију „само за поједине робе, односно услуге за које је регистрован“.

Патентни заступник Предраг Митровић сматра да је формулација „од пет година пре подношења предлога за оглашавање ништавим“ у супротности са постојећим чланом 64. став 1.

Предлагач је прихватио примедбу која се односи на то да је изостављен део одредбе члана 9. Директиве 2008/95/ЕЗ из става 3. наведеног члана и унеће одговарајућу допуну у тај став. Када су у питању примедбе које се односе на то да терминологија одредбе није прецизна и да је боље користити формулацију „поступао несавесно“ или „противно начелу савесности и поштења“ уместо формулације „био несавестан“, предлагач сматра да нису основане, и да је формулација „био несавестан“ усклађена са терминологијом Закона, односно да

се иста формулација користи у предложеном ставу 3. члана 60. Закона који је у целости преузет из важећег Закона о жиговима.

Предлагач је размотрио примедбе које се односе на то да уместо речи „само за део робе, односно услуга за које је регистрован“, треба да стоји „само за поједине робе, односно услуге за које је регистрован“, и сматра да је предложена формулација није терминолошки прихватљива.

Формулација „од пет година пре подношења предлога за оглашавање ништавим“ није у супротности са постојећим чланом 64. став 1. пошто се ради о различитим предметима регулисања.

Члан 15. Нацрта закона

У члану 64. став 2. број: „3 ” замењује се бројем: „6”

После става 2. додају се нови ставови 3. и 4. који гласе:

„Коришћењем жига од стране носиоца жига, у смислу става 1. овог члана и члана 60. став 5. овог закона сматра се и коришћење знака заштићеног жигом уз сагласност носиоца жига.

Коришћењем жига од стране носиоца жига, у смислу става 1. овог члана и члана 60. став 5. овог закона сматра се и коришћење знака заштићеног жигом од стране лица овлашћеног да користи колективни жиг или жиг гаранције.”

Досадашњи ставови: 3, 4, 5, 6. постају ставови: 5, 6, 7. и 8.

Јавна расправа: примебе су поднели Предузеће Živko Mijatović partners d.o.o. Beograd, АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда и патентни заступник Предраг Митровић.

Предузеће Živko Mijatović partners d.o.o. Beograd сматра да је нова одредба става 3. нејасна, с обзиром да ако се жиг користи уз сагласност носиоца жига, он се заправо користи од стране овлашћеног лица. Поменута одредба Директиве 2008/95/ЕЗ са којом се врши усклађивање се односи искључиво на доказивање коришћења колективних и сертификационих жигова, а не и индивидуалних жигова.

АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда сматра да су нови ставови непотребни, осим због члана 60. став 5. али да се то може решити тако што ће се у ту одредбу унети „од стране носиоца жига или лица које је он овластио“.

Патентни заступник Предраг Митровић сматра да се поставља питање дефинисања сагласности, у којој форми, како, унапред, ретроактивно. У односу на став 4. сматра да се његова садржина подразумева по природи ствари.

Предлагач није прихватио примедбе у односу на предложене измене, имајући у виду да је додатно прецизирање које се односи на то шта ће се сматрати коришћењем од стране носиоца жига, под којим се подразумева и коришћење од

стране носиоца колективног или жига гаранције неопходно у циљу усклађивања са Директивом 2008/95/ЕЗ.

Члан 16. Нацрта закона

У члану 65. речи: „истеком периода од пет година од дана када је жиг последњи пут коришћен, односно истеком периода од пет година од дана регистравања жига ако жиг није коришћен.“, замењују се речима: „на дан подношења захтева за престанак жига због некоришћења.“

Јавна расправа: примебе су поднели Предузеће Živko Mijatović partners d.o.o. Beograd и патентни заступник Предраг Митровић.

Предузеће Živko Mijatović partners d.o.o. Beograd сматра да наведено решење умањује правну сигурност, као и да би предложено решење довело до паралелног егзистирања права на знаку из пријаве који ће касније бити уредно регистрован и ранијег сличног жига. Сматра да се поставља питање колизије члана 65. са чланом 17. који прописује право првенства подносиоца пријаве од датума подношења пријаве у односу на сва друга лица која су за исти или сличан знак којим се обележава иста или слична роба, односно услуге, доцније поднела пријаву. Сматра да се у пракси може десити да носилац старијег жига из обести почне да производи робу или пружа услуге под наведеним знаком у тренутку сазнања да ће бити поднет захтев за престанак његовог жига, и да се тако може причинити озбиљна штета подносиоцу нове пријаве.

Патентни заступник Предраг Митровић сматра да ће предложена одредба дефинитивно стварати огромне проблеме, а страдаће домаћи подносиоци пријава који не раде претходну проверу, што је све последица тога да Завод упорно неће да пређе на систем приговора.

Предлагач није прихватио примедбе на предложено измену, имајући у виду да је паралелно егзистирање права на знаку из пријаве и права из ранијег сличног жига теоретски било могуће и у случају садашњег законског решења. Постојећи члан 64. Закона о жиговима у ставу 6. предвиђа поступање у ситуацији несавесности носиоца старијег жига када он започиње или наставља коришћење жига пошто је сазнао да ће бити поднет захтев за престанак његовог жига. У том случају биће донето решење о престанку старијег жига због некоришћења. Последица таквог поступања која се огледа у евентуалном причињавању штете подносиоцу нове пријаве није у вези са предложеном изменом и теоретски је могућа и код постојећег законског решења. Предложено решење које се односи на датум од ког жиг престаје да важи у случају некоришћења, прихваћено је и у Уредби Савета ЕЗ бр. 207/2009 о жигу Заједнице.

Члан 17. Нацрта закона

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, ”.

У члану 73. став 3. замењује се новим ставом 3. који гласи:

„Суд ће, по тужби из става 1. овог члана одбити тужбени захтев уколико, по приговору туженог, утврди да жиг тужиоца није коришћен у смислу члана 64. овог закона. ”

У члану 73. додаје се став 4. који гласи:

„Уколико се у случају из става 3. овог члана утврди да је жиг тужиоца коришћен само за део робе, односно услуга за које је регистрован, суд ће приликом одлучивања узети у обзир само ону робу, односно услуге за које је тужилац доказао коришћење. ”

Јавна расправа: примебе су поднели АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда и патентни заступник Предраг Митровић.

АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда сматра да из дословног тумачења одредбе става 3. произилази да ће суд по службеној дужности утврђивати да ли је жиг коришћен. Тако нешто је немогуће, па би пошто је тужилац дужан да докаже коришћење потребно прописати поступак и рок у коме ће тужилац бити дужан да то учини, као и до када се овај приговор може изјавити. Сматра да би било најисправније решење да се овакав приговор може истаћи најкасније у одговору на тужбу.

Патентни заступник Предраг Митровић сматра да је измена у ставу 2. непотребна, да се подразумева, као и да су предложене измене неприменљиве, имајући у виду „насилну праксу“ коју спроводи око „прецизирања“ спискова роба/услуга.

Предлагач није прихватио поднете примедбе, сматрајући да из одредбе става 3. не произилази да суд по службеној дужности утврђује да ли је жиг коришћен, имајући у виду да се коришћење жига тужиоца утврђује само по приговору туженог, а што је и изричито наведено у предложеној одредби става 3. Предлог да се пропише могућност стављања приговора некоришћења у одређеном року, најкасније у одговору на тужбу, предлагач сматра неоснованим, имајући у виду да такав рок није предвиђен ни у важећем Закону о жиговима, и да би се на тај начин сузио обим права туженог на истицање приговора. Предлагач је узео у обзир и примедбу да је предложена измена у ставу 2. непотребна, али сматра да није основана и да се њом на прецизнији начин одређује обим права стицаоца лиценце, а у циљу избегавања различитих тумачења у пракси.

Члан 18. Нацрта закона

Члан 73а мења се и гласи:

„У случају повреде права, тужилац тужбом може да захтева нарочито:

- 1) утврђење повреде права или постојања озбиљне претње да ће право бити повређено;
- 2) забрану радњи којима се врши повреда или радњи које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено, као и забрану понављања таквих или сличних радњи под претњом новчане казне;
- 3) накнаду штете;
- 4) објављивање пресуде о трошку туженог;
- 5) одузимање, односно трајно искључење из промета или уништење или преиначење, без било какве накнаде, предмета којима је извршена повреда;
- 6) забрану отуђења, одузимање, или уништење, без било какве накнаде, материјала и предмета који су претежно употребљени у производњи предмета којима је извршена повреда права.

При разматрању тужбених захтева из става 1. тач. 5) и 6) овог члана, суд узима у обзир сразмеру између озбиљности повреде права и тужбеног захтева, као и интересе трећих лица.

Ако је утврђено постојање повреде права, тужба се може поднети и против лица чије су услуге коришћене при повреди права (посредник).

Оштећени има право на накнаду материјалне и нематеријалне штете.

При одређивању висине накнаде штете из става 4. овог члана, суд ће узети у обзир све околности конкретног случаја, а посебно негативне економске последице које трпи оштећени, укључујући изгубљену добит, добит коју је штетник остварио повредом права.

Суд може уместо накнаде штете из става 4. овог члана, када околности случаја то оправдавају, да досуди оштећеном паушалну накнаду која не може бити нижа од накнаде коју би примио за конкретни облик коришћења предмета заштите, да је то коришћење било законито.

Када повреда права није учињена намерно или крајњом непажњом, суд може уместо накнаде штете из става 4. овог члана, да досуди оштећеном накнаду у висини добити коју је штетник остварио повредом права.

Суд ће, у границама тужбеног захтева из става 1. тачка 4) овог члана, одлучити у којем ће средству јавног информисања бити објављена пресуда. Ако суд одлучи да се објави само део пресуде одредиће да се објави изрека и према потреби онај део пресуде из ког је видљиво о каквој се повреди ради и ко је извршио повреду. ”

Јавна расправа: примебе су поднели АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда, патентни заступник Предраг Митровић и LAW OFFICES POPOVIC, POPOVIC & PARTNERS (Катарина Костић).

LAW OFFICES POPOVIC, POPOVIC&PARTNERS (Катарина Костић) сматра да се у ставу 1. тач. 1 и 2. санкционише намеру да се изврши повреда, што нема подлогу у члану 72. Закона. Предлаже да би у случају шире заштите повреда права требало да у члану 72. буде дефинисана додатно и као: „ свако неовлашћено коришћење и припремне радње за то коришћење..“. Сматра да је одредба члана 18. став 3. нејасна пошто тужба већ може да се поднесе и против посредника, односно сваког лица које врши неку од радњи из члана 38. Закона. Нејасно је да ли то значи да би у случају када је тужен продавац кривотворене робе, да ли би право да се туже и лица чије су услуге коришћене при повреди постојало тек ако се спор добије и тек када суд правоснажно утврди повреду, и како би то деловало на рок за подношење тужбе из члана 74. Закона. Такође сматра да је непримерена употреба речи „оштећени“ пошто може довести до погрешних тумачења и од стране странака и од стране судова и предлаже да се замени речју „ тужилац“. Сматра да ће прописивање права на накнаду нематеријалне штете правним лицима остати „мртво слово на папиру“ док се не измене одредбе ЗОО.

Патентни заступник Предраг Митровић је ставио примедбу на прописивање „озбиљне претње“ да ће право бити повређено, сматрајући да је у том случају може бити нејасно ко ће бити тужена страна, месна надлежност домаћих суда кад је произвођач из иностранства или извозник.

АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда сматра да утврђење озбиљне претње да ће право бити повређено није у сагласности са чланом 73. Закона који предвиђа право на тужбу само у случају повреде права, а не и у случају постојања озбиљне претње да ће право бити повређено, што важи и за одредбу члана 74. Закона који прописује поступак по тужби због повреде права али не помиње тужбу због постојања озбиљне претње да ће право бити повређено. Формулација става 3. Предвиђа да се тужба против посредника може поднети ако је утврђено постојање повреде права, што би непотребно компликовало поступак, те стога предлаже да се брише формулација „ако је утврђено постојање повреде права“. Сматра да су одредбе које се односе на накнаду штете непрецизне и нејасне, и да су важеће одредбе Закона бољи основ за обрачун штете. Сматра да је укидање могућности досуђивања троструког износа уобичајене лицендне накнаде уместо накнаде штете погрешно и у супротности са целокупним системом права интелектуалне својине у Републици Србији, будући да одредбе закона којима се уређују патенти, ауторско и сродна права и ознаке географског порекла познају овај институт. Сматра да треба оставити одредбе важећег Закона које упућују на општа правила о накнади штете, уз додавање одредбе да оштећени који је правно лице има право на накнаду нематеријалне штете, што је потребно имајући у виду одредбе ЗОО и став судске праксе према којима правно лице нема право на накнаду такве штете.

Предлагач је прихватио примедбе које се односе на предложену тачку 1) става 1. наведеног члана, а које се односе на неусаглашеност ове одредбе са чланом 73. истог Закона, и брише формулацију „или постојања озбиљне претње да ће право бити повређено“.

Предлагач је такође усвојио примедбе која се односи на то да је предложена одредба става 3. нејасна, на тај начин што из предлога измена изоставља формулацију: „Ако је утврђено постојање повреде права“.

Предлагач није прихватио примедбу која се односи на то да употребу термина „тужени“ у предложеном члану, пошто сматра да је термин „оштећени“ прецизнији.

Предлагач није прихватио примедбе које се односе на то да треба оставити одредбе важећег Закона које упућују на општа правила о накнади штете, пошто сматра да се општа правила о накнади штете примењују у случајевима који нису прописани овим Законом, при чему се предложене измене односе на прописивање ближих критеријума за одређивање висине накнаде штете и тиме умањују могућност различитог поступања у пракси судова приликом њиховог тумачења.

Изостављена одредба која се односила на могућност досуђивања накнаде штете до троструког износа уобичајене лиценчне накнаде стварала је проблеме у пракси приликом одређивања висине наведеног износа, при чему је ово законско решење напуштено и у последњим изменама и допунама Закона о индустријском дизајну.

Члан 19. Нацрта закона

У члану 74. став 1. речи: „а најдоцније у року од пет година од дана кад је повреда први пут учињена. ”, замењују се речима: „ а најкасније у року од пет година од дана учињене повреде или од дана последње учињене повреде када се повреда врши континуирано. ”

Јавна расправа: примебе су поднели АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда, патентни заступник Предраг Митровић.

Патентни заступник Предраг Митровић сматра да се предложеном изменом укидају општи принципи застарелости, да ће потенцијално довести до бројних проблема у пракси, на пример код тумачења шта се сматра под континуираном повредом.

АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда сматра да се предложеним изменама избегавају ситуације које се у пракси често појављују (на пример да носилац права због релативно малог обима или територијалне ограничености повреде, не стекне одмах сазнање о повреди, због чега објективно није у ситуацији да тужбу поднесе у року од пет година од дана када је повреда први пут учињена), а које носиоца права, према садашњем законском решењу, спречавају да покрене поступак ради заштите права.

Наведена измена унета је управо после консултовања са заступницима, и према мишљењу предлагача проширује обим заштите носиоца права у случајевима када се повреда врши у више наврата током одређеног временског периода, односно континуирано, чиме се фактички продужава објективни рок за подношење тужбе. Предлагач стога сматра да нису основане примедбе које се односе на потенцијалну могућност различитог тумачења ове одредбе у пракси.

Члан 21. Нацрта закона

Члан 75. мења се и гласи:

„На предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено, суд може одредити привремену меру:

1. одузимања, односно искључења из промета предмета којима се врши повреда права;
2. одузимања или забране отуђења материјала и предмета који су претежно употребљени у производњи предмета којима се врши повреда права, односно претежно намењени производњи предмета којима се врши повреда права;
3. забране предузимања радњи којима се врши повреда права или које представљају озбиљну претњу да ће право бити повређено.

Привремена мера се може, под истим условима, одредити и против сваког лица чије услуге је користило лице које вређа право (посредник).

На предлог лица које учини вероватним да је његово право повређено или да ће бити повређено приликом обављања привредне делатности и које учини вероватним постојање околности које би осујетиле или знатно угрозиле накнаду штете у случају повреде права, суд може поред привремених мера из става 1. одредити и привремене мере:

1. заплене покретне и непокретне имовине лица против кога се предлаже одређивање привремене мере;
2. забране исплате новчаних средстава са рачуна лица против кога се предлаже одређивање привремене мере.

Ради одређивања и спровођења привремене мере из става 3. овог члана суд може наложити достављање банкарских, финансијских, пословних или других битних докумената и података или наложити да се омогући приступ тим документима и подацима.

Лице коме је издата забрана из става 1. тач. 2) и 3) и става 3. тачка 2) овог члана, као и налог из става 4. истог члана, а које не поступи по изреченој забрани, односно налогу, казниће се у складу са одговарајућим одредбама закона којим се уређује поступак извршења и обезбеђења.”

Јавна расправа: примебе су поднели АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда, патентни заступник Предраг Митровић.

Патентни заступник Предраг Митровић ставља исту примедбу у погледу става 2. Као и у погледу члана 18., а која се односи на постојње вероватноће да ће право бити повређено.

АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда сматра да предложене одредбе нису у потпуности усклађене са одредбама које регулишу тужбу против посредника, а које прописују да се тужба против посредника може поднети ако је утврђено постојање повреде права. Нејасно је да ли се и предлог за одређивање привремене мере против посредника може поднети само ако је утврђено постојање повреде права или ако није, против посредника се може поднети предлог за одређивање привремене мере, али не и тужба. Сматра да није добро што се укида обавезност одређивања привремене мере када су знакови истоветни.

Предлагач је усвојио примедбе које се односе на неусклађеност ове са одредбом члана 18. Закона о изменама и допунама Закона о жиговима која се односи на услове за подношење тужбе због повреде права против посредника, на тај начин што је у ставу 3. поменутог члана изоставио формулацију: „Ако је утврђено постојање повреде права“.

Примедбу која се односи на то да није добро укидати обавезно одређивање привремене мере у случају истоветности знакова подносилац није образложио, а предлагач сматра да није оправдана пошто сматра да оцену о испуњености услова за одређивање привремене мере треба препустити суду.

Члан 22. Нацрта закона

После члана 75. додају се чланови 75а-75б који гласе:

„Поступак за одређивање привремене мере

Члан 75а

Суд може одредити привремену меру одмах по пријему предлога за одређивање привремене мере и без претходног изјашњења противне странке, а нарочито ако постоји опасност да због одлагања предлагач претрпи ненадокнадиву штету.

Решење којим је одређена привремена мера, у случају из става 1. овог члана, доставиће се странкама у поступку без одлагања, а најкасније по спровођењу мере.

Када је привремена мера одређена пре покретања парничног или другог поступка, тужба, односно предлог за покретање другог поступка ради оправдања мере мора се поднети у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању привремене мере.

Укидање привремене мере и накнада штете

Члан 75б

Ако тужба не буде поднета у року из члана 75а, односно ако не буде покренут други поступак ради оправдања привремене мере, суд ће на предлог лица против кога је привремена мера одређена обуставити поступак и укинути спроведене радње.

Ако је привремена мера одређена без изјашњења противне странке, суд ће у разумном року омогућити тој странци, на њен предлог, да се изјасни о привременој мери, након чега може обуставити поступак и укинути спроведене радње или изменити одређену меру.

Ако поступак буде обустављен и спроведене радње буду укинуте у складу са овим чланом, или ако суд утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна опасност да ће право бити повређено, лице против кога је одређена привремена мера има право на накнаду штете која јој је нанета привременом мером.

Суд може условити одређивање привремене мере полагањем одговарајућег новчаног износа као средства обезбеђења у случају настанка штете из става 3. овог члана.”

Јавна расправа: примебе су поднели АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда, LAW OFFICES POPOVIC, POPOVIC& PARTNERS (Катарина Костић).

LAW OFFICES POPOVIC, POPOVIC& PARTNERS (Катарина Костић) сматра да су одредбе става 1. и 3. новог члана 75б већ прописане чланом 457. и 458. Закона о извршењу и обезбеђењу.

АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда сматра да је одредба члана 75а став 1. непрецизна, јер предвиђа да суд може одредити меру одмах по пријему предлога, без навођења рока. Члан 75а став 3. садржи одредницу да се када је привремена мера одређена пре покретања парничног или другог поступка, тужба, односно предлог за покретање другог поступка ради оправдања мере мора поднети...при чему подручене делове треба брисати јер не постоји други поступак ради оправдања мере осима парничног. Исту примедбу ставио је и у погледу члана 75б став 1. У члану 75б став 2. Одредница „у разумном року“ је непрецизна и мора се одредити рок, као и начин и поступак тог изјашњења.

Предлагач није прихватио примедбе које се односе на непрецизност рока за одређивање привремене мере, пошто сматра да је формулација „одмах по пријему предлога“ довољно прецизна и стога не постоји потреба за одређивањем рока на други начин. Примедбе које се односе на то да су одредбе става 1. и 3. новог члана 75б већ прописане чланом 457. и 458. Закона о извршењу и обезбеђењу предлагач сматра неоснованим, имајући у виду да се предложеним одредбама поступак у погледу одређивања и престанка привремене мере прилагођава грађанскоправној заштити жигова. Формулација „у разумном року“ члана 75б став 2. оставља простор суду да одреди рок за изјашњење супротне странке о привременој мери имајући у виду све околности конкретног случаја. Такође, формулација која се

односи на „покретање другог поступка ради оправдања мере“ предвиђена је Законом о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/15).

Члан 24. Нацрта закона

После члана 76. додају се чланови 76а-76б који гласе:

„Поступак за одређивање обезбеђења доказа

Члан 76а

Суд може одредити обезбеђење доказа одмах по пријему предлога за обезбеђење доказа и без изјашњења противне странке, а нарочито ако постоји опасност да због одлагања предлагач претрпи ненадокнадиву штету или да неки доказ неће моћи да се изведе или да ће његово касније извођење бити отежано.

Решење којим је одређено обезбеђење доказа, у случају из става 1. овог члана, доставиће се странкама у поступку без одлагања, најкасније по спровођењу мере.

Када је обезбеђење доказа одређено пре покретања парничног поступка тужба због повреде права се мора поднети у року од 30 дана од дана доношења решења о одређивању обезбеђења доказа.

Укидање обезбеђења доказа и накнада штете

Члан 76б

Ако тужба не буде поднета у року из члана 76а суд ће на предлог противне странке обуставити поступак и укинути спроведене радње.

Ако је обезбеђење доказа одређено без изјашњења противне странке, суд ће у разумном року омогућити тој странци, на њен предлог, да се изјасни о решењу о обезбеђењу доказа, након чега може обуставити поступак и укинути спроведене радње или изменити одређено обезбеђење доказа.

Ако поступак буде обустављен и спроведене радње буду укинуте, или ако суд утврди да повреда права није учињена или да није постојала озбиљна опасност да ће право бити повређено, противна странка има право на накнаду штете која јој је нанета обезбеђењем доказа.

Суд може условити одређивање обезбеђења доказа полагањем одговарајућег новчаног износа као средства обезбеђења у случају настанка штете из става 3. овог члана.”

Јавна расправа: примебе је поднело АОД МСА ИП Милојевић Секулић адвокати из Београда које сматра да је предложена одредба члана 76а став 2.

непрецизна у делу који се односи на одређивање мере „одмах по пријему предлога“ и предлаже да се на прецизнији начин одреди рок у коме суд треба да донесе одлуку по предлогу за обезбеђење доказа. Такође, предложена одредба члана 76а став 2. Је веома непрецизна јер се предвиђа достављање решења о обезбеђењу доказа странкама „без одлагања, а најкасније по спровођењу мере“. Сматра да је одредница из члана 76б став 2. „у разумном року“ непрецизна и да се мора одредити рок као и начин и поступак тог изјашњења. Предлаже да, имајући у виду број и врсту примедби, као и чињеницу да је предлагач без објашњења одустао од ранијег нацрта закона који је прошао јавну расправу, да се предлог измена и допуна Закона повуче из процедуре и да се сачини нови предлог.

Предлагач није прихватио примедбе које се односе на непрецизност рока за одређивање мере и достављање решења о обезбеђењу доказа, пошто сматра да је формулација „одмах по пријему предлога“ односно „без одлагања, а најкасније по спровођењу мере“ довољно прецизна и стога не постоји потреба за одређивањем рока на други начин. Формулација „у разумном року“ члана 76б став 2. оставља простор суду да одреди рок за изјашњење супротне странке о мери обезбеђења доказа имајући у виду све околности конкретног случаја.

Члан 27. Нацрта закона

Члан 79. мења се и гласи:

„Суд може, да наложи лицу које је извршило повреду права да пружи информације о пореклу и дистрибутивним каналима робе, односно услуга којима се врши повреда права, укључујући податке о лицима која су учествовала у повреди права, као и да преда документе који су у вези са повредом права.

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

- 1) код кога је пронађена роба приликом обављања привредне делатности, а којом се повређује право;
- 2) које користи услуге пружене приликом обављања привредне делатности, а којима се повређује право;
- 3) које приликом обављања привредне делатности 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 робе 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 о ценама такве робе или услуга.

Ако лица из ст. 1. и 2. овог члана из неоправданих разлога не поступи по налогу суда и не доставе тражене информације, одговараће за штету која на тај начин настане.

Одредбе овог члана не искључују примену одредаба других закона које се односе на:

1) начин коришћења поверљивих података у грађанским и кривичним поступцима;

2) одговорност за злоупотребу права на добијање информација;

3) право да се одбије давање података из разлога из којих се према одредбама закона којим се уређује парнични поступак може ускратити сведочење;

4) заштиту поверљивости извора информација, као и обраду и заштиту података о личности. ”

Јавна расправа: примедбе је поднела LAW OFFICES POPOVIC, POPOVIC & PARTNERS (Катарина Костић) наводећи да није јасно на која се лица односе тачке 2. - 4. става 2. наведеног члана пошто је круг лица у ставу 2. генерално нејасно формулисан и оставља простор за различита тумачења што може да доведе до проблема у пракси.

Предлагач није прихватио примедбе које се односе на то да из предложених одредаба није јасно на која лица се односе тач. 2 - 4. става 2., с обзиром да сматра да из предложених одредаба јасно произилази да су то лица за које постоји обавеза пружања информација у погледу повреде права, а која сама нису извршила повреду. Ради се о лицима која нису директно, већ на посредан начин повезана са пружањем или коришћењем услуга којима се повређује право.