

*Мина ЈОВАНОВИЋ, адвокат\**

## ПРОЦЕСНОПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА КОЈИ УРЕЂУЈУ ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

### *Резиме*

*У годинама интензивне хармонизације прописа који регулишу права интелектуалне својине, домаћа судска пракса суочена је са посебним изазовом да испрати нова решења и заиста и спроведе побољшање стандарда њихове заштите. Предмет овог рада је анализа усклађености ових прописа са процесним законима који омогућавају ефикасно вршење права, односно да реформи дају и практичан смисао.*

*Фокус нашег истраживања биће на нормама које на посебан начин у односу на општи режим уређују основне процесноправне институте, и то услове за остваривање судске заштите, рокове, страначку легитимацију, терет доказивања, правне лекове и средства извршења. Полазећи од претпоставке да су ова решења примењива и са становишта општих процесних закона, размотрићемо у којој мери питања која су се у пракси показала као спорна заиста нарушавају ефикасност остваривања правне заштите ових права.*

***Кључне речи:** жиг, ауторско право, преклузија, ревизија, штета, извршење*

### **Увод**

Последњих неколико година закони којима се регулишу права интелектуалне својине у Републици Србији усклађивани су са релевантним прописима Европске уније. Ово са циљем да се поспешу стандард њихове заштите са једне стране, а затим и због тога што је хармонизација ових прописа нужан корак процеса ступања у чланство Уније<sup>1</sup>. Намера аутора је да

---

\* докторанд Правног факултета Универзитета у Београду

укаже на тешкоће у примени ових закона које чине упитном ефикасну правну заштиту онаквом каквом је она замишљена имајући у виду њене наизглед широке домете одређене материјалноправним нормама.

Фокус овог рада биће на Закону о жиговима („Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 10/2013 и 44/2018 – даље: ЗоЖ), иако ћемо на одговарајућим местима указати на специфичности и других закона који регулишу права интелектуалне својине. Будући да се правна заштита ових права остварује кроз три врсте поступка – управни, парнични и извршни, то ће предмет анализе бити и важећи процесни закони који их уређују<sup>2</sup>.

### 1. Услови и легитимација за подношење тужбе за заштиту права

У погледу подношења тужбе за заштиту жига у пракси постоје недоумице у вези са условом коришћења заштићеног знака. Одредбом члана 73. ЗоЖ прописано је да се тужба због повреде жига може поднети под условом да је заштићени знак коришћен у смислу члана 64. тог закона<sup>3</sup>. Одредбом на коју се упућује регулисано је да ће жиг престати да важи на захтев заинтересованог лица уколико заштићени знак није коришћен дуже од пет година од дана регистрације односно од дана када је последњи пут коришћен. На овај начин носиоцу жига остављен је период од пет година након регистрације током којих он може да не користи заштићени знак без последица по његову правну заштиту. Суштина овог решења, које познају готово сва национална права<sup>4</sup>, јесте у томе да се

---

1 Одредбом члана 75. Споразума о стабилизацији и придруживању Република Србија се обавезала да ће предузети неопходне мере како би најкасније 5 година од ступања на снагу овог споразума обезбедила ниво заштите интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине који је сличан нивоу који постоји у Заједници, укључујући и делотворна средства за спровођење тих права. Споразум је ступио на снагу 01.09.2013. године.

2 То су: Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 - одлука УС, 55/2014 и 87/2018), Закон о управном поступку („Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018), и Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016, 113/2017).

3 Одредбом члана 64. прописан је посебан случај престанка жига: *Надлежни орган може, на захтев заинтересованог лица донети решење о престанку жига у целини или само за неке робе, односно услуге, ако носилац жига или лице које је он овластио, без оправданог разлога није озбиљно користило на домаћем тржишту жиг за обележавање робе, односно услуга на које се тај жиг односи, у непрекидном временском периоду од пет година, рачунајући од дана регистравања жига, односно од дана кад је жиг последњи пут коришћен.*

4 Међународна организација за жигове спровела је истраживање под називом „Non Use Grace Period“ 2015. године, које за предмет има анализу различитих приступа периоду дозвољеног некоришћења заштићеног знака у 65 различитих јурисдикција. Истраживање је показало да

носиоцу жига омогући одређено време током којег може предузети неопходне припреме за отпочињање свог пословања на локалном тржишту.

Врховни касациони суд је недавно потврдио одлуке нижестепених судова којима је заузет став да иако није прошло више од пет година од регистрације жига поводом чије повреде је тужба поднета, чињеница да он није коришћен указује на немогућност настанка забуне у релевантној јавности те тужбени захтев за утврђење повреде треба одбити<sup>5</sup>. Практична последица овакве одлуке огледа се у томе да се неће пружити заштита оном жигу који није коришћен независно од тога када је регистрован, без обзира на одредбу члана 64. која прописује да некоришћење жига у првих пет година од дана регистрације неће имати последице на његово важење.

Овакаво тумачење посебног услова за подношење тужбе због повреде жига не може се прихватити као правилно, будући да је засновано на неоснованом поистовећивању услова за подношење тужбе и услова за постојање повреде права, који су по својој природи сасвим другачији. Питање вероватноће настанка забуне у релевантној јавности само је један од услова за постојање повреде права, и то не нужан<sup>6</sup>. По својој природи ово питање спада у материјалноправна питања о којима суд мериторно одлучује. С друге стране, питање нужних услова за подношење тужбе представља процесноправно питање и у случају њихове неиспуњености суд налази да је тужба недозвољена и о томе доноси одговарајућу одлуку процесног карактера. Будући да је услов коришћења заштићеног знака ближе регулисан одредбом члана 64. који недвосмислено прописује *период толеранције неко-*

---

постоје извесне разлике у начину рачунања почетка тока рока од пет година, али да готово све јурисдикције познају ово решење. Више видети на: <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/2015/Non-Use%20Grace%20Period%20Report%20to%20PDA.pdf>.

5 Решење Врховног касационог суда, Прев 55/2017 од 10.3.2017. године. Из образложења: *Правилном применом одредбе члана 73. Закона о жиговима, нижестепени судови су правилно закључили да је услов за постојање вероватноће забуне потрошача да се у промету налазе производи обележени супротстављеним знацима, знаком који је заштићен и знаком који му је сличан, односно да је жиг коришћен. Према одредби члана 73. став 3. Закона о жиговима, тужба због повреде жига се може поднети под условом да је жиг коришћен у смислу члана 64. Закона о жиговима... Како тужилац предметни жиг није користио, без обзира што није протекло рок за престанак жига у смислу члана 64. Закона о жиговима, нижестепени судови правилно закључују да некоришћење жига у правном промету искључује изазивање заблуде просечног потрошача да се ради о истим производима, те да у конкретном случају права тужиоца нису повређена.*

6 Примењује се само када не постоји двоструки идентитет (и између знакова и између роба односно услуга у односу на које се знакови користе), где такав услов не постоји. Такође, услов вероватноће настанка забуне није прописан ни код проширене заштите познатих жигова.

*ришићења знака* у трајању од пет година, следи да се овај услов примењује само на тужбе због повреде права које су поднете пет година након регистрације жига<sup>7</sup>. Даље, вероватноћа настанка забуне критеријум је који одређује релевантност сличности поређених ознака<sup>8</sup>, и не треба се ценити као самосталан, и у односу на друге околности (попут тога да ли се заштићени знак користи, где се користи, којим интензитетом и слично)<sup>9</sup>.

За разлику од права жига, доказивање активне легитимације код остваривања правне заштите ауторског права показало се као посебан изазов у пракси. Наиме, тужбу због повреде ауторског права може поднети носилац ауторског права (било да је реч о аутору или лицу које је на основу уговора или закона стекло ауторско право). Када се као подносилац тужбе јавља правно лице (што је у савременом привредном промету најчешће и случај<sup>10</sup>), нужно је да достави доказ о свом својству носиоца ауторског права, будући да аутор може бити само физичко лице. Реалност савременог промета је такође и таква да прибављање писмена којим би се доказао правни основ стицања представља посебан терет тужиоцу, што је препознао и законодавац. Закон о ауторском и сродним правима (даље: ЗАСП) успоставља обориву правну претпоставку да је *тужилац* чије се име<sup>11</sup> налази на примерку дела уједно и носилац ауторског права,

7 Директива 2015/2436 Европског парламента и Савета о усаглашавању права држава чланица у области жигова, 2015, (Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council, to approximate the laws of the Member States relating to trade marks), садржи и члан 17. који отклања сваку недоумицу и управо потврђује изнети закључак – овом одредбом прописано је да се неупотреба жига као аргумент одбране може истаћи само под условом да је од регистравања жига до подношења тужбе прошло не мање од пет година.

8 О различитим квалитетима мисаоног повезивања ознака које препознаје и нормира право жига видети у: Влашковић Ксенија, Развој правне заштите познатих жигова у немачком праву и праву Европске уније, Институт за упоредно право, Крагујевац, 2016.

9 На овакав закључак упућује доследно језичко тумачење предметне норме: *носилац жига има право да другим лицима забрани да неовлашћено користе знак који је истоветан његовом раније заштићеном знаку за сличну врсту робе, односно услуга или сличан његовом раније заштићеном знаку за истоветну или сличну врсту робе, односно услуга ако постоји вероватноћа да због те истоветности, односно сличности настане забуна у релевантном делу јавности, која обухвата и вероватноћу довођења у везу тог знака са његовим раније заштићеним знаком.*

10 Ово због тога што је најснажнији носилац интереса за заштиту права интелектуалне својине заправо креативна индустрија – више о томе у: Марковић Слободан, Право интелектуалне својине и информационо друштво, Београд, 2014. О разлозима овог интереса упућујемо и на студију „Допринос делатности заснованих на ауторском праву привреди Србије“, Бранко Радуловић, Душан Поповић, Драгана Алексић, Завод за интелектуалну својину, Београд, 2015.

11 Иако закон изричито наводи име, мишљења смо да се норма примењује и на привредна друштва односно њихов назив. У супротном, да је намера законодавца била да ограничи приме-

док се не докаже другачије<sup>12</sup>. На овај начин олакшан је положај тужилаца правних лица, будући да су ослобођени терета доказивања прописаног Законом о парничном поступку (даље: ЗПП)<sup>13</sup>. Наизглед, овакво решење делује једноставно за примену али указујемо на два проблема која су се појавила у пракси:

У ситуацијама када тужилац заснива своју легитимацију на цитираној законској претпоставци, на туженом је терет да такву претпоставку обори, односно да докаже *чињеницу која је спречила настанак (стицање) права*<sup>14</sup>. Домаћи судови погрешно су применили предметну претпоставку налазећи да ће је тужени успешно оборити доказивањем да се на примерку дела којим се наводно врши повреда налази његово или име трећег лица. Другим речима, суд је занемарио чињеницу да је претпоставка успостављена *искључиво у име тужиоца*, те да тужени или било које треће лице не може да доказује своје право на исти начин, па самим тим ни да обара претпоставку на коју се тужилац позива.

Са друге стране, чињеница је да овакво решење отвара и простор за злоупотребу – свако лице може назначити своје име на примерку било ког ауторског дела и тако успоставити своју активну легитимацију. Упитно је која заправо доказна средства стоје на располагању туженом да доказује да до стицања ауторског права заправо није ни дошло, а извесно је да није довољна његова пука оспоравајућа тврдња већ да је на њему терет доказивања у складу са важећим прописима.

## 2. Ванредни правни лекови

Закони који регулишу заштиту жигова, индустријског дизајна и патента прописују дозвољеност ревизије у споровима који се односе на

---

ну ове норме само на физичка лица, сматрамо да претпоставка не би била успостављена у корист носиоца ауторског права већ самог аутора.

- 12 Одредба члана 207. гласи: *независно од одредбе члана 9. став 2. овог закона, ако је име тужиоца назначено на примерку или другом облику материјализације ауторског дела, односно предмета сродног права, он ће се сматрати носиоцем ауторског права на том делу, односно сродног права на том предмету заштите, док се не докаже другачије*. Напомињемо да актуелном предлогу измена и допуна важећег закона није прописана измена овог решења.
- 13 Одредба члана 231. гласи: *странка која тврди да има неко право, сноси терет доказивања чињенице која је битна за настанак или остваривање права, ако законом није другачије прописано*.
- 14 Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 - одлука УС, 55/2014 и 87/2018), одредба члана 231. став 3.

заштиту ових права<sup>15</sup>. Будући да је реч о ситуацији у којој посебан закон прописује дозвољеност ревизије, правилном применом одредбе чл. 403. ЗПП<sup>16</sup> следи да ће ревизија у наведеним споровима бити увек дозвољена, независно од природе спора или вредности његовог предмета. Међутим, Врховни касациони суд заузео је супротан став, те је нашао да норма ЗПП-а којом је прописано да ревизија није дозвољена у споровима мале вредности дерогира примену ових норми посебних закона<sup>17</sup>.

Мишљења смо да се овакав став такође не може прихватити као основан, имајући у виду да се на тај начин обесмишљава нормирање дозвољености овог ванредног правног лека кроз посебне законе. Наиме, и из образложења<sup>18</sup> измена и допуна закона који прописују дозвољеност ревизије јасно следи да је намера законодавца била да подржи посебност права интелектуалне својине и побољша положај њихових носилаца тиме што ће ревизија бити увек дозвољена, *независно од других услова који су прописани ЗПП-ом*. Како је већина прописаних тужбених захтева у тужби због повреде права интелектуалне својине независна од било какве новчане вредности (осим када се потражује накнада штете), те како их је тешко прецизно новчано проценити, то следи да се већина ових спорова води по правилима поступка у споровима мале вредности<sup>19</sup>. Међутим, иако су одредбе које регулишу ове спорове *lex specialis* у односу на опште одредбе ЗПП-а, не може се занемарити да су одредбе посебних закона који регулишу ово процесно питање заправо посебне норме и у

---

15 Важећи ЗАСП не садржи овакву одредбу, али је акутелним предложеним изменама предвиђено њено додавање. Видети: [http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi\\_zakona/2019/225-19%20-%20LAT.pdf](http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/225-19%20-%20LAT.pdf).

16 Одредбом чл. 403. ЗПП прописано је да је ревизија увек дозвољена ако је то прописано посебним законом.

17 Врховни касациони суд, решење Прев 438/2018 од 22.11.2018. годне.

18 Образложењем Закона о изменама и допунама закона о правној заштити индустријског дизајна, додаток ове одредбе оправдан је на следећи начин: *с обзиром да је на основу одредбе члана 403. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС”, број 72/11) посебним законима остављено да пропишу одредбе о дозвољености изјављивања ревизије, то је у важећи закон унета одредба којом се регулише право на изјављивање овог ванредног правног лека. Предложеним решењем употпуњује се грађанскоправна заштита права прописаних предложеним законом, како у погледу имовинских, тако и у погледу неимовинских спорова. Слично образложење садржи и актуелни Предлог закона о изменама и допунама закона о ауторском и сродним правима.*

19 Ово стога што тужиоци чији интерес за успех у парници није претежно материјални природно теже да снесу што ниже трошкове судских такси, те вредност предмета спора одређују паушално у складу са овим интересом.

односу на одредбу члана 479. ЗПП, те да дерогирају њену примену. Сматрамо повољним решење усвојених измена и допуна ЗАСП, којима је прописано да се спорови поводом повреде ауторског и сродних права неће сматрати споровима мале вредности (без обзира на назначену вредност спора).

### 3. Рок

Рачунање рокова од посебне је важности у правној заштити жига, с обзиром на то да су законом прописани преклузивни рокови<sup>20</sup> за предузимање одговарајућих радњи, између осталог и за подношење тужбе због повреде права. Тако, ЗоЖ садржи норму следеће садржине: *тужба због повреде права може се поднети у року од три године од када је тужилац сазнао за повреду и учиниоца, а најкасније у року од пет година од дана када је повреда први пут учињена.*

Овакво дефинисање објективног рока оставља простор за различита тумачења у пракси. Уколико пођемо од дефиниције повреде права (а повредом права сматра се свако неовлашћено коришћење заштићеног знака од стране било ког учесника у промету, у смислу чланова 38. и 42. ЗоЖ), делује да трећа лица могу једноставно заобићи своју одговорност због повреде права – довољно је да једном без знања носиоца предузму радњу која представља повреду права како би објективни рок почео да тече а да се потом пет година уздрже од њеног предузимања, након чега ће несметано моћи да користе туђи знак без овлашћења. Ово стога што је радња повреде први пут предузета пре више од пет година<sup>21</sup>. Сматрамо да далеко већу правну сигурност доноси решење из Закона о патентима где је прописано да ће објективни рок од пет година *тећи од дана учињене*

---

20 У законима који регулишу правну заштиту права интелектуалне својине и рокове за подношење тужбе због повреде, увек је реч о преклузивним роковима. Указујемо да законодавац не следи доследно ову логику будући да је примера ради у Закону о заштити права оплемењивача биљних сорти („Службени гласник РС”, бр. 41 од 2. јуна 2009. године, 88 од 24. новембра 2011.) одредбом члана 41. прописан рок за подношење тужбе због повреде права који је по својој природи преклузиван, под насловом *Рок застарелости тужбе због повреде права оплемењивача.*

21 Примера ради, уколико неко лице једном стави у промет двадесет мајица обележених пума ознаком, а носилац жига за то не сазна. Наредних пет година то лице не ставља у промет овакве мајице, али то почне поново да чини након пет година – применом цитиране одредбе следи да носилац жига не би могао да поднесе тужбу због повреде права, будући да је повреда први пут учињена пре више од пет година.

*повреде или од дана последње учињене повреде када се повреда врши континуирано.*

#### 4. Исцрпљење права – *probacio diabolica*?

Институт националног исцрпљења права како је регулисан одредбом члана 40. ЗоЖ<sup>22</sup> представља једно од аргумената одбране лица које је у потенцијалном ризику од одговорности за неовлашћено коришћење знака (примера ради, лице које је робу обележену заштићеним жигом прибавило од овлашћеног дистрибутера носиоца жига, а затим је даље препродаје у своје име). Примењујући поново процесна правила о терету доказивања, на туженом је терет доказивања чињенице услед које је право тужиоца престало, односно исцрпљено. С обзиром на садржину цитиране норме, тужени треба да докаже да је роба коју ставља у промет управо она коју је раније у промет ставио носилац жига односно лице које је он овластио. У случају када је тужени робу прибавио непосредно од носиоца жига, он ће моћи да приложи писмене доказе којима се доказује основ његовог стицања – уз потврду истоветности робе носиоца и робе у питању, ово би по правилу требало да буде довољно да тужени докаже исцрпљење права. Међутим, у ситуацији када се као тужени појављује лице које није непосредно прибавило робу од носиоца жига, већ је у ланцу промета робом од носиоца па до њега учествовао већи број лица, тада се чини изузетно тешким за њега да покаже крајње порекло робе. Сходно наведеном, иако већ довољно контроверзан<sup>23</sup>, чини се да је институт исцрпљења права изузетно тешко примењив у пракси.

#### 5. Штета и посебна накнада због намерне повреде права

У споровима поводом заштите права интелектуалне својине новчане накнаде због повреде права представљају посебан изазов из неколико разлога. Када је реч о накнади материјалне штете, посебна тешкоћа представља утврђење њене висине будући да је по правилу реч о измаклој добити. Наиме, иако су у пракси заживела три метода процене виси-

---

22 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.

23 О различитим приступима институту исцрпљења у праву жига видети: S. Dobrin, A. Chochia, „The Concepts of Trademark Exhaustio and Parallel Imports: A Comparative Analysis between EU and the USA“, *Baltic Journal of European Studies*, vol 6/2, 2016.



не настале штете<sup>24</sup>, упитно је у којој мери неовлашћено коришћење заштићеног добра доприноси релевантној последици, односно како неутралисати све друге факторе који утичу на конкретан исход<sup>25</sup>.

Док код утврђења висине штете домаћа пракса следи релативно уједначен правац, посебна накнада због намерне повреде права још увек представља институт који доноси правну несигурност у положај носилаца права односно тужбене захтеве које им стоје на располагању. Поводом посебне накнаде због повреде права учињене са намером или крајњом непажњом постоје две кључне дилеме:

1) Прва недоумица тиче се природе ове накнаде односно њене (не)условљености настанком штете. Наиме, норме којима се прописује могућност потраживања посебне накнаде наводе да ће на њу тужилац имати право *уместо* накнаде штете, уз испуњење других прописаних услова. У пракси се поставило питање да ли право на ову накнаду има само онај тужилац који би имао и право на накнаду штете (дакле у случајевима када је штета заиста и настала)<sup>26</sup>, или оно постоји независно од настанка штете. Имајући у виду сврху овог института<sup>27</sup>, те чињеницу да се ова накнада успоставља као алтернатива у односу на накнаду штете, сматрамо да нема основа тумачење према којем је настанак штете услов за остваривање овог права.

2) Друга недоумица односи се на тешкоће у утврђивању њене висине. Наиме, законодавац одређује само максимум односно минимум висине ове накнаде<sup>28</sup>, без навођења конкретних параметара које би требало узети у обзир (осим општих навода попут интереса трећих лица, сразмере између озбиљности повреде и тражених мера и слично). Проблем

24 За детаљан приказ (диференцијална метода, метода противправне добити штетника и метода аналогије са накнадом за уступање права) видети у: Марковић, С., (1999). Ауторско и сродна права, Београд, Јавно предузеће „Службени гласник“.

25 Примера ради, уколико је се као висина штете узима профит који је остварио тужени продајом производа који је обележен заштићеним знаком, може се оспорити удео који у тако стеченом профиту има сам знак, у односу на друге факторе попут репутације туженог, квалитета његовог производа и слично. Ову неизвесност успешно отклања Закон о патентима којим је прописано да *лице које повреду права није учинило намерно или крајњом непажњом, дужно је да оштећеном надокнади штету само у висини добити коју је остварило повредом права.*

26 Посебно постоји недоумица код Закона о патентима где је ова накнада и регулисана у одељку под називом *Накнада штете*.

27 О казненом карактеру посебне накнаде видети у: Јасмина Стаменковић, „Новчана потраживања по тужби због повреде жига“, *Билтен Врховног касационог суда*, Intertex, Београд, 2012.

28 Минимум код Закона о патентима, односно максимум код ЗоЖ и ЗАСП.

настаје услед тога што су ова ограничења одређена на недовољно прецизан начин, будући да зависе од висине накнаде коју би тужилац права примио да је за коришћење заштићеног добра дао овлашћење. Наиме, висина ове накнаде зависи од различитих фактора, и показало се посебно тешким одредити њену висину у случају када носилац у својој пракси заправо ни не издаје лиценце за коришћење заштићеног добра. Иако замишљена као ефикасно средство притиска на страни носилаца права, норма која регулише паушалну накнаду показала се као тешко примењива, будући да ни вештаци за област права интелектуалне својине нису у могућности да одреде њену висину<sup>29</sup>, услед чега су судови неретко одбијали тужбени захтев као недоказан. Сматрамо да је ову потешкоћу могуће премостити на два начина: први се тиче измене цитиране норме на начин да се дефинишу конкретни параметри који се узимају у обзир а који су лако одредиви (рецимо, проценат од добити коју је остварио тужилац или статутарна накнада какву познаје руско право<sup>30</sup>). Други начин који омогућава да се премости ова потешкоћа упркос тренутно важећем тексту предметних норми јесте да судови поступе у складу са одредбом члана 231. ЗПП те да одређују износ ове накнаде по слободној оцени, узимајући у обзир вредност заштићеног добра, интензитет повреде, добит коју је остварио тужени, и слично.

## 6. Жиг као предмет извршења

Законом о извршењу и обезбеђењу таксативно су прописана средства извршења новчаних и неновчаних потраживања – судска пракса је на становишту да у складу са овим нормама жиг не може бити предмет извршења<sup>31</sup>. Иако се слажемо да не постоји простор за другачије тумачење норми ЗиО, сматрамо да овакво решење законодавца није оправдано имајући у виду потенцијал и вредност овог права интелектуалне својине. С обзиром на то да се право жига развија у правцу који подразумева напуштање везе између носиоца и знака као суштинског предмета заштите, а тежиште

29 У предмету 11 Пж 7780/16 три различита судска вештака изјаснило се да је немогуће одредити висину накнаде коју би тужилац примио у конкретном случају.

30 Руски закон прописује тачно одређене износе за повреду жига, зависно од околности конкретних случаја. Више о томе погледати: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d3788897-37ad-4075-a0c4-58669cea2933>.

31 Привредни апелациони суд, „Спорна правна питања и правна схватања Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда“, *Билтен Врховног касационог суда*, 3/2016, Intermex, Београд.

се преноси на знак као вредност по себи<sup>32</sup>, мишљења смо да би извршење на жигу одговарало потребама савременог привредног промета. Ово посебно стога што је жиг често једина имовина коју носилац има на домаћој територији. ЗоЖ регулише могућност успостављања залогe на жигу, и то не само по основу уговора већ и по основу одлуке суда или другог државног органа<sup>33</sup>. Имајући у виду одредбе Закона о облигационим односима које регулишу права залогопримца у погледу предмета залогe, то је јасно да домаћи прописи познају могућност промета жигом независно од воље носиоца, принудним путем. Зато, мишљења смо да је пожељно уврстити пренос жига у дозвољена средства извршења.

### Закључак

Изведена анализа показала је да постоје недоследности у примени процесноправних норми посебних закона од стране домаћих судова. Такође, закључујемо да су уочене недоумице од битног значаја за ефикасно остваривање прописане правне заштите, те да постоји оправдана потреба за прецизирањем појединих норми. Као што је то случај увек када постоји изванредан раскорак између садржине прописа и потреба реалног привредног промета, сматрамо да су судови и овде позвани да својом праксом попуне уочене правне празнине односно дефинишу поједина правила, на начин који ће бити у складу са замишљеним високим стандардима заштите носилаца права интелектуалне својине.

Конкретно, у погледу дилема које су биле предмет овог рада, у наставку излажемо предлоге појединих решења који су резултат спроведене анализе: услов коришћења жига за подношење тужбе захтева се код оних тужби којима се тражи заштита жига који је регистрован пре више од пет година; објективни рок за подношење тужбе због повреде жига треба преформулисати на начин како је дефинисан у Закону о патентима; ревизија је увек дозвољена у споровима поводом повреде права интелектуалне својине, без обзира на вредност предмета спора; претпоставка легитимације тужиоца у спору поводом повреде ауторског или сродног

---

32 Боровац Владимир, „Право жига – од заштите информационе функције робне ознаке до заштите робне ознаке као вредности по себи“, докторска дисертација, Правни факултет универзитета у Београду, 2017.

33 Скрећемо пажњу на недоследност у тексту нормe која гласи: *жиг, односно право из пријаве може бити предмет залогe и то на основу уговора о залози, одлуке суда и другог државног органа и сл. и то за све или само за неке робе или услуге*. Одредница и слично отвара недоумице у погледу основа установљавања залогe.

права може се обарати од стране туженог само пружањем одговарајућих доказа; паушалне накнаде због намерне повреде права треба одређивати по слободној судијској оцени уважавајући околности конкретног случаја, онда када тужилац у својој пракси не издаје лиценце за коришћење заштићеног добра; пожељно је изменити одредбе закона о извршењу и обезбеђењу и омогућити извршење на жигу.

**Mina JOVANOVIĆ, Attorney at Law**

**PhD Candidate at the Faculty of Law University of Belgrade**

## **PROCEDURAL ASPECTS OF THE APPLICATION OF LAWS REGULATING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

### ***Abstract***

*In the years of harmonisation of laws regulating intellectual property rights, domestic practise has faced the special challenge to follow the new rules and actually advance the standard of their protection. The subject of this paper is analysis of compliance of these laws with procedural rules which enable effective exercise of rights and provide the reform with the practical purpose.*

*The focus of our research shall be the norms which regulate the procedural institutes in a special manner, in particular: the requirements for court protection, deadlines, active legitimation, burden of proof, legal remedies and enforcement tools. Bearing in mind the initial presumption - the special solutions are in compliance with general procedural laws, we shall consider the relevance of the issues raised in practise, and also their impact on the effective legal protection of intellectual property rights.*

**Key words:** *trademark, copyright law, preclusion, revision, damage, enforcement.*